

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR



Prof. Dr. Dr. H. C. Carlos Fernández-Nóvoa
(1930-2015)

INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL
IDIUS

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Volumen 36

(2015-2016)

En memoria del
Prof. Dr. Dr. H. C. Carlos Fernández-Nóvoa

Coedición:
IDIUS

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2016

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR está incluida en la base de datos ISOC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Categoría ALTA), en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las revistas españolas de humanidades y ciencias sociales y jurídicas), en Repertorio Latindex, en RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), en la base de datos MIAR y en IN-RECJ (Índice de impacto, Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas). Asimismo, la revista está categorizada por ABEP/FECYT y por CARHUS, indexada en Dialnet y El Derecho, e incluida en VLex.

Los trabajos y colaboraciones realizadas en el presente Volumen de *ADI* por los profesores Carlos LEMA DEVESA, Anxo TATO PLAZA, Julio COSTAS COMESAÑA, Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Christian HERRERA PETRUS, Francisco TORRES PÉREZ, Elena SALGADO ANDRÉ, Sara LOUREDO CASADO se enmarcan en el Proyecto de Investigación del Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia «La reforma del Derecho de la competencia y de la propiedad industrial: armonización europea y codificación mercantil (Referencia: DER2014-53956-P)», cuyo investigador principal es el Prof. Dr. Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

- © INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL
© MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.
San Sotero, 6 - 28037 MADRID
☎ 91 304 33 03
ISBN: 978-84-9123-126-4
ISSN: 1139-3289
Depósito legal: M. 29.439-2016
Fotocomposición: MILÉSIMA ARTES GRÁFICAS
Impresión: Elecé, Industria Gráfica
Polígono El Nogal
Río Tiétar, 24. 28110 (Algete) Madrid
MADRID, 2016



FUNDADOR

Prof. Dr. Dr. h. c. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA

PRESIDENTE

Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio GÓMEZ SEGADE

DIRECCIÓN

Prof. Dr. Anxo TATO PLAZA
Universidad de Vigo

Prof. Dr. Julio COSTAS COMESAÑA
Universidad de Vigo

SECRETARÍA

Prof. Dr. Manuel José VÁZQUEZ PENA
Universidad de A Coruña

Prof. Dr. Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO
Universidad de Vigo

Prof. Dr. Francisco José TORRES PÉREZ
Universidad de Vigo

CONSEJO CIENTÍFICO

Prof. Dr. M. AREÁN LALÍN (Universidad de A Coruña); Prof. Dr. Dr. h.c. multa A. BERCOVITZ (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. M. BOTANA AGRA (Universidad de Santiago de Compostela); Dr. A. CASADO CERVIÑO (Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes); Prof. Dr. L. COUTO GONÇALVES (Universidad do Minho, Braga, Portugal); Prof. Dr. F. DESSEMONIET (Universidad de Lausanne, Suiza); Prof. Dr. V. DI CATALDO (Universidad de Catania, Italia); Prof. Dr. A. FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR (Universidad de Santiago de Compostela); Prof. Dr. E. GALÁN CORONA (Universidad de Salamanca); Prof. Dr. A. GARCÍA VIDAL (Universidad de Santiago de Compostela); Prof. Dr. F. GOTZEN (Universidad de Lovaina, Bélgica); Prof. Dr. K. JORDA (Franklin Pierce Law Center, Concord N.H., EEUU); Prof. Dr. M. LEHMAN (Universidad de Munich, Alemania); Prof. Dr. C. LEMA DEVESA (Universidad Complutense de Madrid); Prof. Dr. J. J. MARÍN LÓPEZ (Universidad de Castilla La Mancha); Prof. Dr. J. MASSAGUER FUENTES (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona); Prof. Dr. A. MUSSO (Universidad de Bolonia, Italia); Prof. Dr. J. M. OTERO LASTRES (Universidad de Alcalá de Henares); Prof. Dr. J. I. PEINADO GRACIA (Universidad de Málaga); Prof. Dr. I. QUINTANA CARLO (Universidad de Zaragoza); Prof. Dr. H. RANGEL ORTÍZ (Facultad de Derecho (Posgrado), UNAM, Ciudad de México); Prof. Dr. Dr. h. c. multa G. SCHRICKER (Prof. Emérito, Max Planck Institut de Munich, Alemania); Profa. Dra. A. M.^a TOBÍO RIVAS (Universidad de Vigo); Prof. Dr. L.C. UBERTAZI (Universidad de Pavia, Italia).

CONSEJO DE REDACCIÓN

Profa. Dra. M. P. BELLO MARTÍN-CRESPO (Universidad de Santiago de Compostela); Prof. Dr. M. A. BOUZA LÓPEZ (Universidad de Vigo); Profa. Dra. B. BUGALLO MONTANO (Universidad de Montevideo, Uruguay); Profa. Dra. I. FORTUNA DE OLIVEIRA (Universidad de Aveiro, Portugal); Prof. Dr. F. CACHAFEIRO GARCÍA (Universidad de A Coruña); Prof. Dr. F. CARBAJO CASCÓN (Universidad de Salamanca); Prof. Dr. J. FRAMINÁN SANTAS (Universidad de Santiago de Compostela); Prof. Dr. R. GARCÍA PÉREZ (Universidad de A Coruña) Dra. I. GONZÁLEZ (Abogada, Alicante); Prof. Dr. F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Santiago de Compostela. Presidente del Consello Galego da Competencia); Profa. Dra. F. LOIS BASTIDA (Universidad de A Coruña); Profa. Dra. M.^a del M. MAROÑO GARGALLO (Universidad de Santiago de Compostela); Prof. Dr. A. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (Universidad de Jaén); Prof. Dr. P. PALAZZI (Universidad de San Andrés, Argentina); Dra. E. F. PÉREZ CARRILLO (Universidad de Santiago de Compostela); Profa. Dra. R. QUINTÁNS EIRAS (Universidad de A Coruña); Dr. J. A. RODRÍGUEZ MÍGUEZ (Secretario del Consello Galego da Competencia); Profa. Dra. C. TRABUCO (Universidad Nova de Lisboa, Portugal); Prof. Dr. I. VIDAL PORTABALES (Universidad de Santiago de Compostela); Profa. Dra. R. XALABARDER PLANTADA (Universitat Oberta de Catalunya).

COLABORAN EN ESTE VOLUMEN

ÁLVAREZ SAN JOSÉ, María Aurora
ASENSI, Altea
BOTANA AGRA, Manuel
CACHAFEIRO GARCÍA, Fernando
COUTO GONÇALVES, Luis Manuel
FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos
GALACHO ABOLAFIO, Antonio F.
GÓMEZ SEGADE, José Antonio
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M.^a Belén
GUTIÉRREZ, Araceli
HERRERA PETRUS, Christian
ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar
LEMA DEVESA, Carlos
LOUREDO CASADO, Sara

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto
MARCOS, Francisco
NAVAS NAVARRO, Susana
OLIVENCIA, Manuel
OLMEDO PERALTA, Eugenio
OTERO LASTRES, José Manuel
PERAL CERDÁ, David
PÉREZ CARRILLO, Elena
RANGEL ORTIZ, Horacio
REMÉDIO MARQUES, João Paulo F.
ROBLES MARTÍN-LABORDA, Antonio
ROCHA, María Victória
VÁZQUEZ RUANO, Trinidad

DIRECCIÓN DE LA REVISTA E INTERCAMBIOS

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Campus Universitario As Lagoas – Marcosende s/n
36310 Vigo
Tf: 986812023. Extranjero: 00-34-986812023
Fax: (00-34) (986) 814010
Correo electrónico: *actasderechoindustrial@uvigo.es*
Página web: *http://www.idius.org*

ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES

Marcial Pons
San Sotero 6. E-28037 Madrid
Tf: 91 3043303. Extranjero: 34-91-3043303
Fax: 91 3272367. Extranjero: 34-91-3272367
Correo electrónico: *revistas@marcialpons.es*

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Definición de la revista: *ADI* se ocupa de la propiedad industrial, el Derecho de autor y el Derecho de la competencia en España, en la Unión Europea y en la esfera internacional.

La revista está dirigida a los estudiosos de estas materias, tanto en el ámbito académico como en el profesional. Los idiomas oficiales de la revista son el castellano, el gallego, el portugués.

Estructura: La revista se divide en las 5 partes siguientes: (I) Doctrina, (II) Crónica y Doctrina breve, (III) Comentarios de jurisprudencia española, (IV) Anotaciones de Jurisprudencia y Resoluciones; (V) Bibliografía.

Edición y periodicidad: La revista es editada por el Instituto de Derecho Industrial (*IDIU*). Se publica anualmente en un único volumen a lo largo del cuarto trimestre, por lo que su información se extiende a las noticias producidas de julio de un año a julio del año siguiente. Por esta razón junto al número de cada volumen figuran los dos años sobre los que informa cada volumen de *ADI*, sin perjuicio de que la parte V ofrezca únicamente información del primer año que figura en el título.

II. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Contenido original: *ADI* solo acepta trabajos de investigación originales e inéditos en castellano, inglés, gallego o portugués. Excepcionalmente también se aceptará publicar la primera versión en castellano de trabajos publicados originalmente en idiomas distintos de los citados. Los autores se comprometen a respetar la normativa reguladora de los derechos de propiedad intelectual.

Fecha de recepción y aceptación de originales: Antes del 15 de diciembre de cada año deberá notificarse a la dirección electrónica de la revista (*actasderechoindustrial@uvigo.es*) la intención de enviar un trabajo con el título provisional. Salvo casos muy excepcionales, no se admitirá la publicación en un mismo volumen de varios trabajos sobre materias que resulten muy próximas, elaborados por un mismo autor. Los trabajos originales deberán ser presentados en la dirección electrónica *actasderechoindustrial@uvigo.es* antes del 30 de marzo de cada año.

Sistema de arbitraje y evaluadores externos (Instrucciones a los evaluadores): Los trabajos presentados a *ADI* serán sometidos a la evaluación confidencial de dos expertos siguiendo criterios internacionales. La evaluación es ciega, de modo que los evaluadores no conocen la identidad del autor, ni éste la de aquellos. Los evaluadores examinan la originalidad y el carácter inédito del trabajo, la pertinencia del tema y la profundidad con la que se desarrolla, la metodología utilizada, el grado de documentación utilizada y la actualidad bibliográfica, así como la claridad de estilo. El evaluador debe comunicar inmediatamente al equipo editorial la existencia de una coincidencia sustancial entre el trabajo remitido para evaluación y otro publicado del que pudiera tener conocimiento.

En el caso de que los evaluadores propongan modificaciones en la redacción del original será responsabilidad del equipo editorial —una vez informado el autor— el seguimiento del proceso de reelaboración del trabajo. En el supuesto de que los informes de los evaluadores sean contradictorios, el trabajo será sometido a una tercera evaluación dirimente. En el caso de que el trabajo no sea aceptado, el original será devuelto al autor junto con los dictámenes emitidos por los evaluadores. La secretaría de la revista comunicará a los autores, en el plazo de tiempo más breve posible, el resultado de la evaluación.

Derechos de edición y publicación: Los derechos de edición y publicación, en cualquier soporte, de los trabajos aceptados y publicados le corresponden al *IDIU*.

Las colaboraciones en *ADI* son gratuitas, tanto por lo que respecta a los trabajos publicados como a la labor de los Evaluadores Externos.

III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Extensión de los trabajos: Parte I, 30 páginas como máximo con notas incluidas; Parte II, 15 páginas; Parte III, 20 páginas; Parte IV, 5 páginas; y Parte V, 8 páginas.

Resúmenes y palabras clave: Los trabajos incluidos en las secciones I, II y III de *ADI*, deberán contener un título, un resumen (con una extensión máxima de 15 líneas), palabras clave (al menos, tres) y un sumario. Todo ello, en el idioma original de redacción del trabajo, y en inglés. Si el trabajo está redactado en inglés, los anteriores apartados deberán ir en castellano.

Afiliación de los autores: Deberá proporcionarse al menos la cualificación profesional del autor o autora (Dr. Profesor, Abogado, Juez, etc.) y el nombre de la institución de trabajo del autor o autores de cada artículo. Esta información deberá encontrarse en una nota al pie con el símbolo (*) que figurará después del nombre de los autores al principio de cada trabajo. Se debe incluir también una dirección postal o de correo electrónico.

Normas técnicas para la presentación de los trabajos: Los trabajos se presentarán necesariamente en archivo informático en Word o equivalente, con sujeción a las siguientes normas: — Tipo de letra: Times New Roman; — Tamaño: 12 (notas a pie 10); — Folio DIN A-4; — Interlineado: 1,5 (notas a pie simple); — Márgenes: 3-3-3-3.

Elaboración de las referencias bibliográficas: En las Secciones I, II y III, las citas bibliográficas se realizarán en nota a pie de página. En las Secciones IV y V, las citas serán en texto. Las colaboraciones de las Secciones I, II y III tendrán un último epígrafe con la lista de bibliografía citada.

Se deberán utilizar necesariamente las abreviaturas que figuran en el índice de *ADI*.

Las citas de obras monográficas se harán del siguiente modo: Apellidos del Autor, Inicial del nombre (en mayúscula), Título de la obra (en cursiva), Editorial, Lugar de publicación, Año, pág. (por ejemplo: FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid, 2014, pág. 50).

Las citas de trabajos publicados en revistas se harán del siguiente modo: Apellidos del Autor e inicial del nombre (en mayúscula), Título del trabajo (entre comillas), Abreviatura de la revista si figura en el Índice (si no figura en el índice el título completo en cursiva), Volumen, Número (si lo hubiere), Año (entre paréntesis), y página concreta citada. Por ejemplo: GÓMEZ SEGADE, J. A., «Hacia una nueva Ley de Patentes española», *ADI* 34 (2013-2014), pág. 349. Una vez efectuada la primera cita de un trabajo en una revista, en citas sucesivas no es preciso reiterar el título del trabajo y de la revista (en caso de no figurar en la lista de *ADI*), basta citar el membrete bibliográfico con la página citada.

Incumplimiento de las instrucciones por los autores: Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores para que realicen las correspondientes modificaciones o adiciones. De no efectuarse en el plazo señalado no se publicará el trabajo. De cualquier forma, la Dirección se reserva la facultad de efectuar directamente las correcciones oportunas para ajustarse a las Instrucciones cuando en casos concretos considere prioritaria la publicación del trabajo por el interés y valor de su contenido al margen de los defectos formales.

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJECTIVES AND MAIN CHARACTERISTICS

Journal description: *ADI* deals with topics concerning Industrial Property, Copyright and Competition Law in Spain, the European Union and the international scene.

This journal is addressed to scholars and specialists in these subject matters, both in the academic and the professional field. The official languages of this journal are Spanish, English, Galician and Portuguese.

Structure: The journal is divided into the following 5 sections: (I) Doctrine; (II) Chronicles and Brief Doctrine; (III) Comments on Spanish case law; (IV) Annotations on case law and decisions; and (V) Bibliography.

Publication and frequency: This journal is published by the Institute of Industrial Law (*IDIUS*). It appears annually in a single volume along the fourth quarter of the year; for that reason the information contained extends to the latest news from the month of July of the previous year to the same month of the next one. Accordingly next to the title of each volume of *ADI* both years appeared, even though section V will only contain information related to the first year quoted in the title.

II. ORIGINAL SUBMISSION

Original content: *ADI* will only accept original and unpublished research works written in Spanish, English, Galician or Portuguese. Extraordinarily, works for the first-time publication in Spanish, that has originally been published in a different language of the above mentioned, may as well be accepted. The authors undertake to respect the intellectual property rights laws.

Deadline and acceptance of the originals: Notification indicating the purpose to submit an article must be sent to the e-mail address actasderechoindustrial@uvigo.es before December, 15th. A provisional title should be included within the notification. Barring exceptional circumstances, multiple works by the same author on closely related subject matters won't be accepted for publication in a given volume. Original articles must be sent to the e-mail address actas.derecho.industrial@usc.es no further than March, 30th of the current year.

Assessment system and external assessors (Instructions for assessors): All the articles submitted to *ADI* will be undergone to a confidential review by two experts in accordance with the international criteria. This procedure is blind and the assessors will not know the identity of the author, neither the author the identity of the assessors. Assessors will take into consideration the originality and unpublished character of the article, the relevance of the chosen topic and its thorough treatment, the methodology used, the range of documentation handled and its validity, and the use of a clear style. Assessors must immediately notify to the editorial team the existence of substantial matches between the works submitted for assessment and others already published.

Whether the assessors propose modifications to the wording or phrasing of the original, it will be the editorial team's responsibility -after notification to the author- monitoring the rewriting procedure of the article. If assessors's comments on the article submitted were in disagreement a third decisive assessment will be sought. Whether the article will not be accepted for publication, it will be returned to the author together with the assessors' comments. The secretary of the journal will inform the authors on the assessment as early as possible.

Publishing rights: Publishing rights in all formats of the accepted and published articles are held by the *IDIUS*. No remuneration is offered to authors or external assessors for their collaboration with *ADI*.

III. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Articles length: Section I, maximum of 30 pages including footnotes; Section II, 15 pages; Section III, 20 pages; Section IV, 5 pages; and Section V, 8 pages.

Abstract, key words and summary: Articles of sections I, II and III of *ADI* should include a title, abstract (no longer than 15 lines), keywords (three at least) and a summary. They must be in the original language and in English. If the article is originally written in English, they will be included in Spanish

Author's affiliation: Authors must indicate their professional status (Dr. Iur., Professor, Lawyer, Judge, etc.) and the name of the institution or organization they belong. This information should be indicated in a footnote with the (*) symbol, and will be stated after the authors' name at the beginning of each article. A post 01' e-mail address must also be provided.

Technical instructions for the submission of articles: All articles must be necessarily submitted in an electronic file, in Word or equivalent format and complying with the following requirements: —Font: Times New Roman; —Size: 12 (footnotes, 10); —Sheets DIN A-4; —Space 1.5 (single in the case of footnotes); —Margins: 3-3-3-3.

Bibliographical references: In Sections I, II and III, references must be made in footnotes. In Sections IV and V, references must be made in the main text. Collaborations on Sections I, II and III will include a last epigraph with the bibliography cited.

Abbreviations listed in the *ADI* index are of mandatory use.

References to monographs should be made as follows: Author's surname(s) and Initial of the author's first name (in capital letters), Title of the work (in italics), Publisher, Place of publication, Year, pages (e.g. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid, 2014, pág. 50).

References to works published in journals should be made as follows: Author's surname(s) and Initial of the author's first name (in capital letters), Title of the work (in single inverted commas); Journal abbreviation if listed in the index (if not, the full title must be given in italics); Volume and issue No. (where appropriate); Year (in brackets) and the specific page quoted; [e.g. : GÓMEZ SEGADÉ, J. A., «Hacia una nueva Ley de Patentes española», *ADI* 34 (2013-2014), pág. 349. Once a first reference has been made to an article in a journal, it will not be necessary to repeat the title of the article and the journal (if it's not listed in *ADI*) for consecutive references; it will be enough to include the bibliographical letterhead with the page referred.

Failure to comply with these instructions: Original articles submitted that fail to comply with these instructions shall be returned to their authors for the corresponding modifications or additions. If these are not made within the specified time period the article will not be published. In all cases, the Editors reserve the right to make the corresponding corrections in order to ensure compliance with these instructions in those specific cases where the publication of the article would be considered to be a priority due to the interest or the value of its contents, regardless of any formal defects.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS*

A. c. P.	= <i>Archiv für die civilistische Praxis</i> (Alemania).
AAMN	= <i>Anales de la Academia Matritense del Notariado</i> .
ABLJ	= <i>American Business Law Journal</i> (USA).
AC	= <i>Aranzadi Civil</i> .
Act. Civ.	= <i>Actualidad Civil</i> (España).
ADC	= <i>Anuario de Derecho civil</i> (España).
ADCo	= <i>Anuario de Derecho concursal</i> (España).
ADI	= <i>Actas de Derecho industrial y Derecho de autor</i> (España).
ADInt.	= <i>Anuario de Derecho Internacional</i> (España).
ADPIC	= Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
AEEE	= Acuerdos sobre el Espacio Económico Europeo.
AG	= <i>Die Aktiengesellschaft</i> (Alemania).
AIDA	= <i>Annali italiani del Diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo</i> (Italia).
AIPL	= <i>Annual of Industrial Property Law</i> (Gran Bretaña).
AIPLA Q. J.	= <i>American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal</i> (USA).
AIPPI	= Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.
AJ	= <i>Aranzadi. Repertorio de Jurisprudencia</i> (España).
AJA	= <i>Actualidad Jurídica Aranzadi</i> (España).
AJIL	= <i>American Journal of International Law</i> (USA).
AL	= <i>Aranzadi. Repertorio cronológico de legislación</i> (España).
ALA	= <i>Advertising Law Anthology</i> (USA).
ALADDA	= Asociación literaria y artística para la defensa del Derecho de autor (grupo español de la ALAI).
ALAI	= Asociación Literaria y artística internacional.
Am. J. Comp. L.	= <i>American Journal of Comparative Law</i> (USA).
AMA	= <i>Anuario Mercantil para Abogados</i> (España).
AMMI	= Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de marcas de fábrica o de comercio, de 14 de abril de 1891.
AN	= Audiencia Nacional.
Ann.	= <i>Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire</i> (Francia).
Ann. AIPPI	= <i>Annuaire de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial</i> .
Antitrust Bull.	= <i>The Antitrust Bulletin</i> (USA).
Antitrust L. J.	= <i>Antitrust Law Journal</i> (USA).
AP	= Audiencia Provincial.
Arch. PR	= <i>Archiv für Presserecht</i> (Alemania).

* Las publicaciones periódicas citadas en este índice pueden consultarse en las Bibliotecas del Instituto de Derecho Industrial y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Las abreviaturas mencionadas deberán utilizarse en todos los trabajos publicados en ADI.

Art.	= Artículo.
Arts.	= Artículos.
BB	= <i>Der Betriebs-Berater</i> (Alemania).
BDA	= <i>Boletín de Derecho de Autor de la UNESCO</i> .
BGE	= <i>Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts</i> (Suiza).
BGH	= <i>Bundesgerichtshof</i> (Alemania).
BIMJ	= <i>Boletín de Información del Ministerio de Justicia</i> (España).
BIRPI	= <i>Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Industrielle</i> .
BJC	= <i>Boletín de Jurisprudencia Constitucional</i> (España).
Bl. f. PMZ	= <i>Blatt für Patent, Muster und Zeichenwesen</i> (Alemania).
BLA	= <i>Banking Law Anthology</i> (USA).
BMJ	= <i>Boletín do Ministerio da Justiça</i> (Portugal).
BOCE	= <i>Boletín Oficial de las Cortes Españolas</i> (hasta 1977).
BOCG	= <i>Boletín Oficial de las Cortes Generales</i> (España).
BOCVV	= <i>Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales</i> .
BOE	= <i>Boletín Oficial del Estado</i> (España).
BOPI	= <i>Boletín Oficial de la Propiedad Industrial</i> (España).
BPatGer.	= Bundespatentgericht (Alemania).
BPatGerE	= <i>Entscheidungen des Bundespatentgerichts</i> (Alemania).
BSLR	= <i>Bio-science Law Review</i> (Reino Unido).
Bus. L.	= <i>The Business Lawyer</i> (USA).
BVerfGE	= <i>Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts</i> (Alemania).
C. Co	= Código de Comercio (España).
CAFC	= Court of Appeals for the Federal Circuit (USA).
Cal. L. Rev.	= <i>California Law Review</i> (USA).
Cass	= Cour de Cassation (Francia).
CC	= Código Civil (España).
CCI	= Cámara de Comercio Internacional.
CCJCiv.	= <i>Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil</i> (España).
CCPA	= <i>Court of Customs and Patent Appeals</i> (USA).
CDC	= <i>Cuadernos de Derecho y Comercio</i> (España).
CDE	= <i>Cahiers de Droit Européen</i> (Bélgica).
CDF	= <i>Cuadernos de Derecho Farmacéutico</i> (España).
CDT	= <i>Cuadernos de Derecho Transnacional</i> (España) (www.uc3m.es/cdt).
CE	= Constitución Española
Chi.-Kent J. Intell. Prop.	= <i>Chicago-Kent Journal of Intellectual Property</i> (USA).
CIPA	= <i>The Journal, Incorporating the Transactions of the Chartered Institute of Patent Agents</i> (Gran Bretaña).
cit.	= citado.
CJPI	= <i>Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial CEFI</i> (España).
CLJCiv.	= <i>Colección Legislativa de España. Jurisprudencia Civil</i> .
CMLR	= <i>Common Market Law Reports</i> (Gran Bretaña).
CMLRev.	= <i>Common Market Law Review</i> (Holanda).
CNC	= Comisión Nacional de la Competencia.
CNMC	= Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Colum. L. Rev.	= <i>Columbia Law Review</i> (USA).
Colum. VLA. J. L. & Arts	= <i>Columbia-VLA Journal of Law and The Arts</i> (USA).
Consum. L.J.	= <i>Consumer Law Journal</i> (Reino Unido).
Com.IDEI	= <i>Comunicaciones IDEI. Instituto de Derecho y Ética Industrial</i> (España).

<i>Cont. Imp.</i>	= <i>Contrato e impresa.</i>
CPC	= Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria.
CPE	= <i>Convenio de Munich sobre la Patente Europea.</i>
CPIDC	= <i>Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la competencia</i> (España).
CR	= <i>Computer und Recht</i> (Alemania).
<i>Cuad. derecho farm.</i>	= <i>Cuadernos de Derecho Farmacéutico</i> (España).
CUP	= Convenio de la Unión de París.
CUPOV	= Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961.
D	= <i>Recueil Dalloz</i> (Francia).
DAT	= <i>Derecho de la Alta Tecnología</i> (Argentina).
DdA	= <i>Le Droit d'auteur</i> (OMPI/BIRPI).
Dec. Leg.	= Decreto Legislativo.
<i>Dereito</i>	= <i>Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela</i> (España).
DGRN	= Dirección General de los Registros y el Notariado.
<i>Dir. Econ.</i>	= <i>Il Diritto della economia</i> (Italia).
<i>Dir. inf.</i>	= <i>Diritto della informazione e della informatica</i> (Italia).
<i>Dir. Sc. Int.</i>	= <i>Diritto comunitario e degli scambi internazionali</i> (Italia).
DL	= Decreto Ley.
DN	= <i>Derecho de los Negocios</i> (España).
DOPIUE	= <i>Diario Oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea</i>
DOUE	= <i>Diario Oficial de la Unión Europea.</i>
DPCI	= <i>Droit et pratique du commerce international</i> (Francia).
DSCD	= <i>Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados</i> (España).
DSS	= <i>Diario de Sesiones del Senado</i> (España).
E. Pub	= Estatuto de la Publicidad de 11 de junio de 1964 (España).
ECC	= <i>European Commercial Cases</i> (Gran Bretaña).
ECLR	= <i>European Competition Law Review</i> (Gran Bretaña).
EDA	= <i>Economia e diritto agroalimentare</i> (Italia).
EDJ	= <i>El Derecho-Base de datos de jurisprudencia y legislación.</i>
EIPR	= <i>European Intellectual Property Review</i> (Gran Bretaña).
EJBC	= <i>Enciclopedia Jurídica Básica Civitas.</i>
ELRev.	= <i>European Law Review</i> (Gran Bretaña).
EPI	= Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929, con ulteriores modificaciones.
EPO	= <i>European Patent Office.</i>
ESC	= <i>Estudios sobre Consumo</i> (España).
EuGRZ	= <i>Europäische Grundrechte Zeitschrift</i> (Alemania).
EuR.	= <i>Europarecht</i> (Alemania).
Expte	= <i>Expediente.</i>
F	= <i>Federal Reporter.</i>
<i>F. Supp.</i>	= <i>Federal Supplement.</i>
<i>F. Supp. 2d</i>	= <i>Federal Supplement, Second Series.</i>
<i>F.2d</i>	= <i>Federal Reporter, Second Series.</i>
<i>F. 3d</i>	= <i>Federal Reporter, Third Series.</i>
FICPI	= Federation Internationale des Conseils en Propriété Industrielle.
<i>FICPI Revue</i>	= <i>Revue et Bulletin de la FICPI.</i>
FJ	= Fundamento Jurídico.
<i>For. It.</i>	= <i>Il Foro Italiano</i> (Italia).
<i>For. Pad.</i>	= <i>Il Foro Padano</i> (Italia).
<i>Fordham Corp. L.</i>	= <i>Fordham Corporate Law Institute. Anuario</i> (USA).
FSR	= <i>Fleet Street Law Reports</i> (Gran Bretaña).
FTC	= <i>Federal Trade Commission</i> (USA).

- Gaz. Pal.* = *Gazette du Palais* (Francia).
Geo. Wash. J. Int. L. & Econ. = *George Washington Journal of International Law and Economics* (USA).
Geo. Wash. L. Rev. = *George Washington Law Review* (USA).
Giur. ann. dir. ind. = *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* (Italia).
Giur. comm. = *Giurisprudenza Commerciale. Società e Fallimento* (Italia).
Giur. it. = *Giurisprudenza italiana* (Italia).
Giust. civ. = *Giustizia civile* (Italia).
GJ = *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*.
GmbH = *GmbH Rundschau* (Alemania).
GRUR = *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (Alemania).
GRUR Int. = *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil* (Alemania).
GRURPrax = *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterial- und Wettbewerbsrecht*.
GRUR-RR = *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report*.
Harv. L. Rev. = *Harvard Law Review* (USA).
Hofstra L. Rev. = *Hofstra Law Review* (USA).
ibid = *ibidem*.
IBLJ = *International Banking Law Journal* (Gran Bretaña).
ICCLR = *International Company and Commercial Law Review* (Gran Bretaña).
ICE = *Información Comercial Española*.
ICLQ = *International and Comparative Law Quarterly* (Gran Bretaña).
IDEA = *IDEA, Journal of Law and Technology* (USA).
IDIUS = Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela.
IIC = *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (Alemania).
Il dir.ind. = *Il Diritto industriale* (Italia).
ILM = *International Legal Materials*.
InDret = *InDret. Revista para el análisis del Derecho*. (España) (www.indret.com/es).
INE = Instituto Nacional de Estadística (España).
Inf. Dir. = *Informatica e Diritto* (Italia).
Ing. Cons. = *Revue de droit intellectuel - L'Ingenieur Conseil* (Bélgica).
Int. & Comp. L. Q. = *International and Comparative Law Quarterly* (USA).
Int. Prop. L. Rev. = *Intellectual Property Law Review* (USA).
IP&TLJ = *Intellectual Property & Technology Law Journal* (USA).
J. Cons. Pol. = *Journal of Consumer Policy* (Holanda).
J. dr. int. = *Journal du droit international* (Francia).
J. L. & Econ. = *Journal of Law and Economics* (USA).
J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. = *John Marshall Review of Intellectual Property Law* (USA).
J. Reprints = *Journal of Reprints for Antitrust Law and Economics* (USA).
JBL = *Journal of Business Law* (Gran Bretaña).
JC = *Jurisprudencia Constitucional* (España).
JCMS = *Journal of Common Market Studies*.
JCP = *Juris-Classeur Periodique (La Semaine Juridique)* (Francia).
JIPITEC = *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (www.jipitec.eu).

<i>JIPLP</i>	= <i>Journal of Intellectual Property Law & Practice</i> (Reino Unido).
<i>JIPR</i>	= <i>Journal of Intellectual Property Rights</i> (India).
<i>JOCE</i>	= <i>Journal Officiel des Communautés Européennes</i> .
<i>JOLT</i>	= <i>Harvard Journal of Law & Technology</i> (USA).
<i>Journal EPO</i>	= <i>Official Journal of the European Patent Office</i> (Alemania).
<i>JPI</i>	= Juzgado de Primera Instancia.
<i>JPOS</i>	= <i>Journal of the Patent Office Society</i> (USA).
<i>Jurimetrics J.</i>	= <i>Jurimetrics Journal</i> (USA).
<i>JUR</i>	= <i>Base de datos Aranzadi Westlaw</i> .
<i>JUS</i>	= <i>Juristische Schulung</i> (Alemania).
<i>JW</i>	= <i>Juristische Wochenschrift</i> (Alemania).
<i>JWIP</i>	= <i>The Journal of World Intellectual Property</i> .
<i>JWTL</i>	= <i>Journal of World Trade Law</i> (Gran Bretaña).
<i>JZ</i>	= <i>Juristenzeitung</i> (Alemania).
<i>L. et T. Prop. Ind.</i>	= <i>Lois et Traités de Propriété Industrielle</i> (OMPI).
<i>La Ley</i>	= <i>La Ley, Revista española de jurisprudencia y legislación España</i> .
<i>LCAI</i>	= <i>Law, Computers and Artificial Intelligence</i> (USA).
<i>LCD</i>	= Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
<i>LCNMC</i>	= Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
<i>LDC</i>	= Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
<i>Les Nouvelles</i>	= <i>Journal of the Licensing Executives Society</i> (USA).
<i>LGDCU</i>	= Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
<i>LGP</i>	= Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
<i>LIEI</i>	= <i>Legal Issues of European Integration</i> (Holanda).
<i>LM</i>	= Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
<i>LMCLQ</i>	= <i>Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly</i> (Gran Bretaña).
<i>LO</i>	= Ley Orgánica.
<i>LOCM</i>	= Ley 7/19896, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
<i>LP</i>	= Ley de Patentes
<i>LPOV</i>	= Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales.
<i>LPI</i>	= Ley de Propiedad Intelectual.
<i>LPInd.</i>	= Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902.
<i>LPR</i>	= Ley de 20 de julio de 1963 sobre Represión de las Prácticas Restrictivas de la Competencia.
<i>LPTS</i>	= Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección de las Topografías de los Productos Semiconductores.
<i>LQR</i>	= <i>The Law Quarterly Review</i> (Reino Unido).
<i>MA</i>	= <i>Der Markenartikel</i> (Alemania).
<i>MarkenR</i>	= <i>Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht</i> (Alemania).
<i>MDR</i>	= <i>Monatschrift für Deutsche Recht</i> (Alemania).
<i>MERCOSUR</i>	= Mercado común del sur.
<i>MIPLR</i>	= <i>Marquette Intellectual Property Review</i> (USA).
<i>Mitt.</i>	= <i>Mitteilungen der deutschen Patentanwälte</i> (Alemania).
<i>MuW</i>	= <i>Markenschutz und Wettbewerb</i> (Alemania).
<i>NCEE</i>	= <i>Noticias CEE</i> (España).
<i>Neuerer</i>	= <i>Der neuerer</i> (República Democrática Alemana).
<i>NIR</i>	= <i>Nordiskt Inmateriellt Rättsskydd</i> (Suecia).

NJW	= <i>Neue Juristische Wochenschrift</i> (Alemania).
NLCC	= <i>Nuove Leggi Civile Commentate</i> (Italia).
NotUE	= <i>Noticias de la Unión Europea</i> (España).
OeBl	= <i>Oesterreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht</i> (Alemania).
OEP	= Oficina Europea de Patentes.
OEPM	= Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMPI	= Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
OPIUE / EUIPO	= Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea / <i>European Union Intellectual Property Office</i> .
<i>Op. cit.</i>	= Obra citada.
PAMMI	= Protocolo del Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas, de 1989.
<i>Pat. L. Ann.</i>	= <i>Patent Law Annual</i> (USA).
<i>Pat. W.</i>	= <i>Patent World</i> (Estados Unidos).
PCT	= Patent Cooperation Treaty.
PEAL	= <i>Publishing Entertainment Advertising and Allied Fields Law Quarterly</i> (USA).
<i>Pe. i.</i>	= <i>Pe. i. revista de propiedad intelectual</i> (España).
PIBD	= <i>Propriété Industrielle. Bulletin Documentaire</i> (Francia).
PIDEA	= <i>Propiedad Industrial y Derecho de Autor</i> (OMPI, Ginebra), desde 1995.
<i>Prop. Ind.</i>	= <i>La Propriété Industrielle</i> (OMPI/BIRPI).
<i>Prop. ind. DdA.</i>	= <i>La Propriété Industrielle et le Droit d'auteur</i> (OMPI, Ginebra), desde 1995.
<i>Propiedad Int.</i>	= <i>La Propiedad Intelectual</i> (OMPI/BIRPI).
<i>Pubtec.</i>	= <i>Publitech. Revista del Instituto Nacional de Publicidad</i> (España).
<i>RabelsZ</i>	= <i>Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht</i> (Alemania).
RAC	= <i>Revista Aranzadi Civil</i> (España).
<i>Rass. Dir. civ.</i>	= <i>Rassegna di Diritto civile</i> (Italia).
<i>Rass. Prop. Ind.</i>	= <i>Rassegna della Proprietà Industriale ed Artistica</i> (Italia).
Rcd	= <i>Revista de Derecho de la competencia y la distribución</i> (España).
RCDI	= <i>Revista Crítica de Derecho Inmobiliario</i> (España).
RCDIP	= <i>Revue critique de droit international privé</i> (Francia).
RCE	= <i>Revista de la contratación electrónica</i> (España).
RCEA	= <i>Revista de la Corte Española de Arbitraje</i> (España).
RcP	= <i>Revista de Derecho concursal y paraconcursal</i> (España).
RD	= Real Decreto.
RDBB	= <i>Revista de Derecho Bancario y Bursátil</i> (España).
RdNT	= <i>Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnologías</i> (España).
Rdt	= <i>Revista de derecho del transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal</i> (España).
ReDeco	= <i>Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación</i> (España) (http://socdercon.blogspot.com/).
<i>Riv. dir. comm</i>	= <i>Rivista di Diritto Commerciale</i> (Italia).
RDCO	= <i>Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones</i> (Argentina).
RDE	= <i>Rivista di Diritto Europeo</i> (Italia).
<i>Riv.dir. ind</i>	= <i>Rivista di Diritto industriale</i> (Italia).
RDIPP	= <i>Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale</i> (Italia).
RDJ	= <i>Revista de Derecho Judicial</i> (España).
RDLeg.	= Real Decreto Legislativo.
RDM	= <i>Revista de Derecho Mercantil</i> (España).

RDN	= <i>Revista de Derecho Notarial</i> (España).
RdP	= <i>Revista de Derecho Patrimonial</i> (España).
RDP	= <i>Revista de Derecho Privado</i> (España).
RDPi	= <i>Revue du Droit de la propriété intellectuelle</i> (Francia).
RdS	= <i>Revista de Derecho de Sociedades</i> (España).
REDC	= <i>Revista española de Derecho Constitucional</i> .
REDI	= <i>Revista española de Derecho Internacional</i> .
Reg.PI	= <i>Registro de la Propiedad Intelectual</i> .
Rep. DCC	= <i>Repertorio delle decisioni della Corte Costituzionale</i> (Italia).
Rev. ABPI.	= <i>Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial</i> (Brasil).
Rev. Col. prop. ind.	= <i>Revista colombiana de propiedad industrial</i> (Colombia).
Rev. D. E.	= <i>Revista de Direito e Economia</i> (Portugal).
Rev. D. I.	= <i>Revista del Derecho Industrial</i> (Argentina).
Rev. Der. Gen. H.	= <i>Revista de Derecho y Genoma Humano</i> (España).
Rev. Mex. Prop. Ind.	= <i>Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística</i> .
Rev. OMPI	= <i>Revista de la OMPI</i> .
Rev. P. I.	= <i>Revista de la Propiedad Industrial</i> (España).
RfR	= <i>Rundfunkrecht</i> (Austria).
RGD	= <i>Revista General de Derecho</i> (España).
RGLJ	= <i>Revista General de Legislación y Jurisprudencia</i> (España).
RIC	= <i>Revue internationale de la concurrence</i> .
RIDA	= <i>Revue Internationale du Droit d'Auteur</i> (Francia).
RIDC	= <i>Revue Internationale de Droit Comparé</i> (Francia).
RIDI	= <i>Revista interamericana de Direito Intelectual</i> (Brasil).
RIE	= <i>Revista de Instituciones Europeas</i> (España).
RIPIA	= <i>Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique</i> (Francia).
Riv. dir. civ.	= <i>Rivista di Diritto Civile</i> (Italia).
Riv. dir. ind.	= <i>Rivista di Diritto industriale</i> .
Riv. dir. int. priv. proc.	= <i>Rivista di Diritto internazionale privato e processuale</i> (Italia).
Riv. soc.	= <i>Rivista delle Società</i> (Italia).
RIW-AWD	= <i>Recht der internationalen Wirtschaft</i> (Alemania).
RJ	= <i>Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi-Westlaw</i> .
RJC	= <i>Revista Jurídica de Cataluña</i> (España).
RJCP	= <i>Resolução do Jurado Central de Publicidade</i> (España).
RLJ	= <i>Revista de Legislação e de Jurisprudência</i> (Portugal).
RMC	= <i>Revue du Marché Commun</i> (Francia).
RPC	= <i>Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases</i> (Gran Bretaña).
RRM	= <i>Reglamento del Registro Mercantil</i> .
RTDC	= <i>Revue Trimestrielle de Droit Commercial</i> (Francia).
RTDE	= <i>Revue Trimestrielle de Droit Européen</i> (Francia).
RTDPC	= <i>Rivista trimestrale di diritto e procedura civile</i> (Italia).
S.	= <i>Recueil Sirey</i> (Francia).
Santa Clara J.C.H.T.	= <i>Santa Clara Journal of Computer and High Technology Law</i> (USA).
SAN	= Sentencia de la Audiencia Nacional
SAP	= Sentencia de la Audiencia Provincial (España).
Sc.	= Scilicet (esto es).
Schw. Mitt.	= <i>Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht</i> (Suiza).
SI	= <i>Scientia Iuridica</i> (Portugal).
SJZ	= <i>Schweizerische Juristenzeitung</i> (Suiza).
SLP	= <i>Selected Legal Papers</i> (USA).

SSRN	= <i>Social Science Research Network</i> .
STGUE	= Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.
STJUE	= Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
STS	= Sentencia del Tribunal Supremo (España).
Sup. Ct.	= Supreme Court of the United States.
SZW	= <i>Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht</i> (Suiza).
TC	= Tribunal Constitucional.
TCE	= Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
TDC	= Tribunal de Defensa de la Competencia (España).
TFUE	= Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
TGUE	= Tribunal General de la Unión Europea.
TJUE	= Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
TDM	= Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
TLT	= Trademark Law Treaty (denominación inglesa del TDM).
TMR	= <i>Trademark Reporter</i> (USA).
TMW	= <i>Trademark World</i> (Gran Bretaña).
TOL	= <i>Tirant on line</i> .
Trade Cas.	= <i>Trade Cases</i> (USA).
TRIPs	= Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights (Denominación inglesa del ADPIC).
TRLPI	= Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).
TRT	= <i>Traité concernant l'enregistrement des marques fait à Vienne le 12 juin 1975</i> .
TS	= Tribunal Supremo (España).
TSJ	= Tribunal Superior de Justicia.
TTAB	= Trademark Trial and Appeal Board (USA).
TUE	= Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 9 de febrero de 1992.
UE	= Unión Europea.
UFITA	= <i>Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht</i> (Alemania).
UNCTAD	= United Nations Conference on Trade and Development.
Univ.	= <i>Universitas. Revista de la Universidad Pontificia Javeriana. Ciencias Jurídicas y Sociales</i> (Colombia).
UPOV	= Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
USC	= United States Code, o Universidad de Santiago de Compostela (según contexto).
USPQ	= United States Patents Quarterly.
USTA	= United States Trademark Association.
Vand. J. Trans. L.	= <i>Vanderbilt Journal of Transnational Law</i> (USA).
Vol.	= Volumen.
WIPO	= World Intellectual Property Organization.
WPI	= <i>World Patent Information</i> .
WRP	= <i>Wettbewerb in Recht und Praxis</i> (Alemania).
WuW	= <i>Wirtschaft und Wettbewerb</i> (Alemania).
Yale L. J.	= <i>Yale Law Journal</i> (USA).
ZGR	= <i>Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht</i> (Alemania).
ZHR	= <i>Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht</i> (Alemania).
ZIP	= <i>Zeitschrift für Wirtschaftsrecht</i> (Alemania).
ZUM	= <i>Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht</i> (Alemania).

**EN MEMORIA DEL PROF. DR. DR. H. C.
CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA**

PRESENTACIÓN

El 30 de septiembre del año pasado fallecía en A Estrada el profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, fundador de las *Actas de Derecho Industrial*. Apenas cinco días después, quienes integramos el equipo de dirección de la revista recibíamos los ejemplares del volumen 35, último publicado hasta la fecha, y probablemente también el volumen que recogía el último trabajo entregado por D. Carlos en vida para su publicación: un comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de julio de 2014, bajo el título «La marca constituida por la representación visual de una tienda».

En todo caso, los escasos días transcurridos entre el fallecimiento del maestro y la aparición del nuevo volumen de la revista impidieron que incluyéramos en aquel cualquier referencia a la muerte de su fundador. Pero, al propio tiempo, esa inmediación encerraba una clara alegoría. Mientras su familia, discípulos y amigos aún llorábamos su desaparición, salía a la luz la mejor y más evidente muestra de la continuidad de su obra. El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA había fallecido, pero su obra y su magisterio —representados y condensados en la revista que él fundó— perdurarían durante mucho tiempo, como bien lo demostraba la publicación de un nuevo volumen de las Actas a los pocos días de su muerte.

Ahora bien, todos los que —de una forma u otra— integramos el equipo humano que asume la elaboración de la revista sabíamos también que el siguiente volumen debía rendir un merecido homenaje a su fundador. Cuando nos planteamos el contenido y alcance de este homenaje, pronto surgió la idea de combinar algunas semblanzas del maestro, la publicación de uno de sus trabajos, y el contenido ordinario de la revista. De esta forma, uníamos en el mismo número el homenaje a D. Carlos —a través de las semblanzas—, la prueba de la relevancia de su obra —a través de la publicación de uno de sus trabajos—, y la muestra más evidente de su continuidad —a través de la incorporación al homenaje del que es habitualmente el contenido ordinario de la revista—. Queremos pensar que a D. Carlos le habría gustado que en su homenaje se reflejase debidamente el compromiso de todos nosotros con la continuidad de la revista, uno de sus frutos más queridos.

Por la razón que acabamos de exponer, el presente volumen de las *Actas de Derecho Industrial* se divide en dos partes bien diferenciadas.

En la primera de ellas, se incorporan dos semblanzas de la vida y de la obra del profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, elaboradas por los profesores Manuel OLIVENCIA y José Antonio GÓMEZ SEGADÉ. La lectura de estas dos semblanzas

permitirá al lector apreciar sin dificultad la magnitud de la obra y del magisterio de D. Carlos.

Justo a continuación, publicamos un trabajo inédito del profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA sobre «La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres». El Profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA mantuvo un elevado ritmo de actividad hasta su muerte. Pero, en los últimos meses, hubo una tarea que ocupó su tiempo de manera prioritaria: la elaboración de su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En el momento de su fallecimiento, el texto escrito del discurso estaba prácticamente finalizado. Sin embargo, su muerte impidió su lectura pública. Por esa razón, procedemos a la publicación de este trabajo hasta ahora inédito, una buena muestra final del nivel de calidad alcanzado en el conjunto de su obra.

Por último, una segunda parte del volumen integra el contenido ordinario de *ADI*, a través de las habituales secciones de doctrina, doctrina breve y comentarios de jurisprudencia. Con el fin de dar cabida a la publicación del inédito discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al que hacíamos referencia, y al mismo tiempo mantener el nuevo volumen de *ADI* en una extensión razonable, nos hemos visto obligados a suprimir puntualmente y de manera excepcional dos secciones habituales: las correspondientes a las anotaciones de jurisprudencia y a las recensiones. Pero esta supresión puntual en poco altera el contenido ordinario de la revista, representado en este volumen por las secciones de doctrina y comentarios de jurisprudencia, secciones que hemos mantenido —como antes avanzábamos— porque estamos seguros de que a D. Carlos le hubiese gustado que en su homenaje se reflejase claramente la continuidad de la revista.

Todos quienes formamos parte de la Escuela Gallega de Derecho Industrial que fundó el profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA aún le echamos de menos. Y a este sentimiento de pérdida se une el de gratitud por todo lo que con su generosidad nos ofreció y dio. Desde estas páginas, solo podemos responder manifestando nuestro más firme compromiso por la continuidad de su obra, representada aquí y ahora en la revista que él fundó y a la que tanto trabajo dedicó. Como él nos enseñó, en ella volcaremos lo mejor de nuestro trabajo y esfuerzo, en su memoria.

El equipo de dirección de *ADI*

EL MAGISTERIO PERPETUO DEL PROFESOR CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA (1930-2015)

JOSÉ A. GÓMEZ SEGADÉ*

I

El pasado 30 de septiembre de 2015 fallecía en su casa de A Estrada (Pontevedra) el profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, catedrático de Derecho mercantil, académico y abogado. El magisterio del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA en el ámbito del Derecho mercantil español se ha extendido a lo largo de los últimos cincuenta y un años partiendo de la Cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha ocupado desde 1964 hasta su jubilación en el año 2000. Quien conozca la labor del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA en todo este largo periodo de tiempo, quien haya compartido con él la docencia o la abogacía, o haya tenido la fortuna de asistir a sus conferencias o a sus clases en las aulas compostelanas, quien haya disfrutado de su conversación y haya podido aprovecharse de su caudal de conocimientos que iban más allá de la propiedad industrial y el Derecho mercantil, y desde luego quien haya gozado de su amistad, compartirá la oportunidad de este recuerdo.

Si la desaparición del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA ha causado un profundo dolor a sus familiares, discípulos y amigos, no ha sido menor la conmoción en el mundo académico y en particular en el campo de la Propiedad Industrial, en cuyo cultivo ha sido uno de los grandes referentes no solo en España sino en el plano internacional. Su muerte deja un vacío difícil de llenar aunque afortunadamente ha dejado huellas de su magisterio que quedarán para siempre, y una de ellas es precisamente la revista *Actas de Derecho Industrial (ADI)*. *ADI* fue una de las grandes empresas académicas que ilusionaron al maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, la auténtica niña de sus ojos. Por tanto, nada más justo y necesario que un breve y simbólico homenaje póstumo en la revista que él creó, dirigió y animó siempre.

Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA nació en junio de 1930 en A Estrada y, tras concluir brillantemente su Licenciatura y Doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, se trasladó a Madrid para continuar su carrera universitaria. Su

* Prof. Dr. Dr. h.c. Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Miembro del IDIUS, Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación, Miembro de la Academia Europea. Dirección de correo electrónico: joseag.segade@usc.es.

sólida formación en Derecho privado, esencialmente en el campo fundamental del Derecho de obligaciones y contratos, continuó al lado del profesor Joaquín GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, calificado, no sin razón, como el «príncipe de los mercantilistas españoles». Su etapa madrileña, que se inicia en 1957, fue sumamente fructífera en el plano personal y profesional. En el plano académico, los años madrileños supusieron su consagración como mercantilista guiado por un maestro de maestros como GARRIGUES, que contó con su colaboración leal, discreta e incansable tanto en el bufete como en la universidad y en otras instituciones como el Instituto de Estudios Jurídicos. En un clima tan favorable, el talento, la laboriosidad y la dedicación de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA tenían que producir frutos extraordinarios en el campo del Derecho mercantil. Así, no puede extrañar que, en febrero de 1964, obtuviese brillantemente el número uno en el concurso para cubrir tres cátedras de Derecho mercantil, lo que le permitió volver a su Facultad de Derecho de Santiago de Compostela¹.

II

Desde que se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela se constituyó en uno de sus referentes obligados. Su dedicación en cuerpo y alma a la Universidad fue total en los primeros veinte años de cátedra, hasta 1985, en los que se dedicó a la docencia e investigación universitarias con carácter exclusivo, y produjo extraordinarios resultados. En el ámbito docente formó millares de alumnos, que llenaban sus clases para escuchar sus explicaciones pausadas, donde se iban desgranando, con la aparente sencillez que solo saben imprimir los mejores, los más complejos problemas del Derecho mercantil. Con la misma ilusión preparaba las clases, que organizaba animados seminarios para discutir el Derecho vivo en la jurisprudencia, que repasaba catálogos de anticuarios para poner los cimientos de la que llegaría a ser una extraordinaria biblioteca. Calladamente y *sine strepitu* como hizo toda su vida, comenzó a construir los pilares de una escuela con la formación de profesionales como letrados de la propiedad industrial y docentes universitarios. Entre estos últimos dirigió sucesivamente las tesis doctorales de José Antonio GÓMEZ SEGADE, José Luis RÍO BARRO, José Manuel OTERO LASTRES, Manuel BOTANA AGRA, Carlos LEMA DEVESA y Manuel AREÁN LALÍN. Todos los mencionados consiguieron posteriormente la cátedra universitaria y algunos continuaron la obra del maestro mediante la expansión de la que originalmente fue la Escuela compostelana de Derecho mercantil que pasó a ser la Escuela gallega de Derecho mercantil, centrada principal y mayoritariamente en la propiedad industrial y el Derecho de la competencia.

En el ámbito de la convivencia académica, sus colegas, sus alumnos y sus discípulos siempre encontraron en él una persona abierta, dialogante y comprensiva. Una cierta lejanía y distancia aparentes eran únicamente el escudo protector de su discreción y timidez. De sus clases se salía con la lección aprendida porque pertenecía a esa minoritaria clase de profesores que hacen posible

¹ Para una visión más completa de la biografía personal y académica del profesor Carlos Fernández-Nóvoa, vid. GÓMEZ SEGADE, J. A., *La herencia inmensa de Carlos Fernández-Nóvoa (1930-2015)*, RDM, 299 (enero-marzo de 2016), págs. 15-30. En el citado trabajo se ha deslizado una errata que es preciso corregir. En la página 17, donde dice «el hecho de que residiera en el Colegio Mayor Cesar Cárlos», debe decir «el hecho de que residiera en la histórica Residencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle Pinar 21».

que el mal estudiante se convierta en bueno y el bueno en superior. Sumergido en la vida académica y con una visión auténtica de la misión de la universidad, no se cerró en sí mismo guardando bajo siete llaves sus saberes y aptitudes. Por el contrario, siempre se preocupó por los problemas de la institución, fomentó las vocaciones universitarias, puso su grano de arena en la mejora de los instrumentos básicos de trabajo —como la biblioteca—, y con su exquisita cortesía actuó en todo momento como elemento moderador e integrador. Absorbido por sus tareas científicas y en coherencia con su irrenunciable discreción, siempre se mantuvo alejado de tareas de gestión y representación salvo en lo que respecta al Instituto de Derecho Industrial. Únicamente debido a circunstancias extraordinarias aceptó ser Decano de la Facultad por un breve periodo de 1968 a 1971.

A partir de 1985 solicita la dedicación parcial a la Universidad e inicia su labor profesional como abogado en la que también brillarían sus cualidades humanas y su talento jurídico. Abogado de los Colegios de A Coruña y Madrid, consultor de administraciones públicas y asesor de empresas, su magisterio y prestigio internacional en el ámbito marcario fueron un factor decisivo en la asesoría externa de empresas de dimensión mundial como Inditex. Pero sus nuevos compromisos profesionales no le impidieron seguir cumpliendo con sus obligaciones académicas fundamentales ni continuar su intenso trabajo de investigación y divulgación en el campo de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia.

Tras su jubilación académica continuó su actividad docente en conferencias, jornadas, o cursos de postgrado, y prosiguió su labor de asesoría y consultoría. En todo momento huyó del protagonismo excesivo asociado con vanidades estériles² y procuró apartarse de los excesos de una sociedad mediática como la actual. Quizá esa, junto con su amor por la naturaleza, fue una de las razones para trasladar su domicilio de Santiago a A Estrada hace alrededor de diez años para refugiarse entre los suyos y mimetizarse con el paisaje. Pero, afortunadamente en este caso, su búsqueda de la tranquilidad resultó en parte truncada por un aluvión de premios y distinciones como justo reconocimiento a su perenne magisterio³. Los dos últimos fueron especialmente relevantes, porque en abril

² Este convencimiento le llevó a denegar la autorización para celebrar un acto académico con motivo de su jubilación en el año 2000 y tampoco consintió que se intentara la publicación de un libro homenaje. En cambio, admitió que, siguiendo el ejemplo que había visto en algunos números de la revista alemana *GRUR*, le fuera dedicado el correspondiente número de *ADI* del que quedó muy satisfecho y que le fue entregado en un acto íntimo. En el citado volumen, como codirector a la sazón de *ADI*, tuve el honor de aludir expresamente a su excepcional magisterio, GÓMEZ SEGADE, J. A., «Carlos Fernández-Nóvoa, Profesor y Maestro», *ADI*, 20 (1999-2000), págs. 19-24.

³ A título de ejemplo, con ocasión de su octogésimo aniversario, el 8 de julio de 2010, en un solemne acto en Madrid se le hizo entrega de un libro homenaje. El libro, editado por los profesores J. A. GÓMEZ SEGADE y A. GARCÍA VIDAL, constituye la prueba documental de la gratitud, respeto y admiración de sus discípulos y de la Escuela española del Derecho mercantil, y vio la luz en una cuidada edición de Marcial Pons, *vid. El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro homenaje al Profesor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

A lo anterior debe añadirse que el 14 de diciembre del mismo año 2010, fue investido *Doctor honoris causa* por la Universidad de Alcalá de Henares, y que en el año 2011, por iniciativa conjunta de la Oficina española de Patentes y Marcas, de la que a la sazón era director su discípulo Alberto Casado, y de la Escuela de Organización Industrial se creó en esta última la «Cátedra de Innovación y Propiedad industrial Carlos Fernández-Nóvoa».

Con anterioridad ya había sido objeto de otras distinciones, entre las que cabe mencionar su nombramiento de Académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación en 1994, y la obtención el 10 de diciembre de 1998 del Premio Galicia de Investigación Social Montero Ríos concedido por primera vez por la Xunta de Galicia.

de 2012 fue elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y el 28 de junio de 2015, tres meses antes de su muerte, el Gobierno gallego le entregó la Medalla Castelao que, aunque tardíamente, visualizó que también había sido profeta en su tierra.

III

Pasando a la obra científica del maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, un análisis con una mínima profundidad excedería con creces de la economía requerida para estas páginas⁴; tan solo procede subrayar el hecho evidente de la radical división entre la obra anterior y la posterior a su acceso a la cátedra universitaria de Derecho mercantil de Santiago en 1964. Dejando a un lado sus valiosas aportaciones en diversos sectores del Derecho civil y mercantil hasta 1964, a partir de 1965 la amplia obra científica del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA está dedicada, prácticamente en exclusiva, a la propiedad industrial e intelectual y al Derecho de la competencia. El idilio con la propiedad industrial quizá empezó con su participación en el grupo de trabajo que desde 1959 a 1966, en el seno de la Sección de Justicia del Instituto de Estudios Políticos, bajo la dirección de Joaquín GARRIGUES, elaboró el fallido primer Anteproyecto de Ley de Patentes. Pero fuera cual fuese el origen de tal especialización, y aunque alguien pudiera cuestionar su radicalidad, hay que felicitarse de la decisión adoptada por el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA porque hizo posible el alumbramiento de una obra excepcional. Con acierto y claridad ha dejado su huella en todos los campos de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia, desde el Derecho de patentes o el Derecho de signos distintivos hasta el Derecho de autor o el diseño industrial, pasando por el Derecho de defensa de la competencia o la publicidad y el Derecho contra la competencia desleal. Su amplísima obra está desperdigada en docenas de artículos publicados en revistas españolas y extranjeras y en un importante número de libros, desde la primera monografía en 1974 sobre las denominaciones de origen hasta la última publicada en 2014 sobre la marca renombrada. De cualquier forma, para el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA hay dos sectores predilectos, en los que su influencia ha sido más decisiva y su magisterio ha brillado con especial intensidad alcanzando las más altas cotas de reconocimiento nacional e internacional. Se trata del Derecho de la publicidad y del Derecho de marcas.

Por lo que respecta a la publicidad, sus contribuciones más relevantes, iniciadas con una especie de teoría general en su trabajo sobre la interpretación jurídica de las expresiones publicitarias, se recogen en el volumen *Estudios de Derecho de la Publicidad*, editado por la Universidad de Santiago para celebrar sus veinticinco años de cátedra⁵. La autoridad de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA en este campo se confirmó con la realización del Anteproyecto que sirvió de base para la innovadora Ley General de Publicidad, de 11 de noviembre de 1988.

⁴ Con algo más de amplitud *vid.* GÓMEZ SEGADE, J. A., «La herencia inmensa», *op. cit.*, RDM, 299 (2016), núm. III, págs. 21 y sigs.

⁵ *Estudios de Derecho de la Publicidad. Homenaxe da Facultade de Dereito ao autor, Dr. Carlos Fernández-Nóvoa nos XXV anos da Cátedra*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1989, 338 págs. En mi condición de Decano de la Facultad de Derecho en aquel momento, me cupo el honor de redactar un breve trabajo preliminar para el citado volumen, *vid.* GÓMEZ SEGADE, J. A., *A personalidade e a obra do Profesor Carlos Fernández-Nóvoa*, loc. cit.

Dicho Anteproyecto, encargado por la Administración Central del Estado, se redactó a lo largo de 1984 bajo su dirección en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago

En lo que atañe al Derecho de marcas no descubro nada nuevo al señalar que era su campo de trabajo preferido. Es también el sector en el que, además de en la doctrina y jurisprudencia españolas, es reconocido como una autoridad mundial, como prueba que sea citado, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal de la Comunidad Andina, en las resoluciones vinculantes del INDECOPI peruano, en las Conclusiones de los Abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) europea en Alicante. Sus cuatro grandes libros sobre marcas, que lo han convertido en un «clásico» de referencia ineludible, son el pionero Fundamentos del Derecho de marcas que vio la luz en 1984, en el que como su nombre indica se echan los cimientos de una sólida teoría general sobre el Derecho de marca; Derecho de marcas, que constituye una síntesis de la obra anterior a la luz de la Ley de marcas española de 1988; Sistema comunitario de marcas, en el que se disecciona el Reglamento CE/40/94 que regula la marca comunitaria; y, finalmente, el monumental Tratado de Derecho de marcas, cúspide de su construcción marcaria, cuya segunda edición se ha publicado en 2004 mientras que la preparación de la tercera se ha interrumpido por el fallecimiento del maestro.

IV

El profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, junto con el profesor Alberto BERCOVITZ ha sido el gran innovador de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia en España. A la sombra del magisterio de ambos y con la palanca de su obra, y al tiempo que paulatinamente se materializaba la modernización de la legislación española, culminada con la reciente Ley de Patentes de 2015, la doctrina española se ha multiplicado en calidad y cantidad hasta ocupar un lugar destacado en el panorama del Derecho comparado.

En este despegar de la doctrina española han tenido una gran influencia dos obras colectivas de carácter institucional que representan un capítulo muy importante del quehacer universitario y científico de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA. Se trata de la creación del Instituto de Derecho Industrial (IDIUS) y de la fundación de la revista *Actas de Derecho Industrial (ADI)*.

La creación de un centro especializado en propiedad industrial era una vieja aspiración desde su etapa madrileña, en la que participó en el trabajo de prestigiosas instituciones jurídicas. Asentado ya definitivamente en Santiago, en 1974, con la ayuda de viejos amigos de Madrid y el patrocinio del CUNEF consiguió la creación del Instituto de Derecho Industrial como instituto universitario dependiente del CUNEF y adscrito a la Universidad de Santiago. El Instituto, con su excepcional biblioteca que llegó a ser la segunda más importante de Europa en los primeros 2000, se convirtió en un centro de gran prestigio al que acudían no solo investigadores españoles sino muchos europeos en particular portugueses. El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA además de su creador

fue su animador y director hasta 1998⁶, año en que, a la vista de la paulatina desaparición de ayuda por parte del CUNEF, se convirtió en Instituto propio de la Universidad de Santiago. En ese momento pasó a denominarse Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago (IDIUS), y por mandato de los estatutos de la Universidad tuvo el honor y la responsabilidad de asumir la dirección contando siempre con la *auctoritas* del maestro.

Paralelamente a la creación del Instituto se inició la preparación de la revista *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, cuyo primer volumen se publicó en 1975, como órgano de expresión del Instituto pero abierta a todos los estudiosos e investigadores de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia. El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, con gran entusiasmo y empeño, desde el primer momento procuró que fuera el reflejo del trabajo serio y riguroso que se autoimponía y exigía a quienes le rodeaban. En su preparación y como indicio del nivel de calidad que se pretendía alcanzar se tomó como modelo la revista *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int)*, editada por el Instituto Max Planck de Propiedad Industrial de Munich. Se siguió tan al pie de la letra el modelo, que hasta se adoptó como color institucional de *ADI* el verde que distinguía —y distingue— a la revista alemana. Tras cada volumen de la revista se esconde un trabajo silencioso y constante de búsqueda de medios materiales, de colaboradores, de selección de originales, de sesiones de trabajo para discutir la jurisprudencia, de preocupación por los detalles. En 1995, cuando ya se había consolidado el prestigio internacional de las *Actas de Derecho Industrial* con la publicación de quince volúmenes bajo la dirección del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, se produjo una reorganización de la revista con la creación de un Consejo científico integrado por algunos de los más prestigiosos industrialistas españoles e internacionales. Desde el volumen 16 correspondiente al bienio 1994-1995 el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA asumió la presidencia de las *Actas de Derecho Industrial* y de su Consejo científico, mientras que de la dirección efectiva se encargaron el profesor BOTANA AGRA y el autor de estas líneas; los dos últimos tuvieron esa responsabilidad hasta el volumen 30 publicado en 2010, y a partir de ese momento la dirección de la revista recayó sobre mercantilistas de generaciones más jóvenes. A pesar de las dificultades financieras, personales, y académicas que acechan en cada revuelta del camino, la revista *Actas de Derecho Industrial* sigue viva después de cuarenta años y en 2015 ha celebrado la publicación del volumen 35, lo que resulta casi un milagro a la vista de su preparación que siempre ha sido «artesanal». En la actualidad *Actas de Derecho Industrial* es la revista más antigua del mundo sobre propiedad industrial en general escrita en español, y su nivel de calidad es unánimemente reconocido en España y allende las fronteras españolas. No tengo duda de que los más jóvenes integrantes de la Escuela gallega continuarán manteniendo en lo más alto este imponente legado que nos ha dejado el maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA.

⁶ A partir de 1988 la aportación económica del CUNEF comenzó a disminuir e incluso llegó a desaparecer totalmente, lo que provocó que hubiera dificultades incluso para la publicación de *ADI*, que en alguna ocasión faltó a su cita anual. De la misma forma el Instituto en la práctica dejó de tener actividad aunque se mantuvo sobre el papel, por lo que el profesor Fernández-Nóvoa fue formalmente su director hasta 1998. En este sentido, también debe corregirse la errata que figura en el trabajo de GÓMEZ SEGADE, J. A., «La herencia inmensa», *op. cit.*, *RDM*, 299, 2016, pág. 25. Donde dice «director hasta 1988» debiera decir «director hasta 1998».

V

Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA no solo ha sido un maestro en la ciencia jurídica y en el quehacer universitario sino que también ha sido un maestro total en los comportamientos humanos y en la ciencia de la vida. Enseñaba con ilusión y transmitía esa ilusión a sus alumnos y discípulos, y por eso a su alrededor fue creciendo una Escuela lo que constituye una nota distintiva de los grandes maestros. Naturalmente la creación de una Escuela nunca es el objetivo directo de un magisterio universitario salvo para fatuos vacíos e irrelevantes, sino una consecuencia indirecta de una labor científica y académica ejemplar. En alguna ocasión me comentó expresamente que jamás trató de «formar escuela» en el sentido tradicional del término, porque pensaba con su habitual modestia que esa tarea solo correspondía a grandes maestros como GARRIGUES o URÍA. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA también estaba convencido de que un buen profesor de Derecho no puede encerrarse en la torre de marfil de su especialidad en la ciencia jurídica. Tiene que intentar ser un jurista pero para ser un buen jurista no basta con el mundo del Derecho. El Derecho es vida, es organización de la vida y la jurisprudencia es conocimiento *divinarum atque humanarum rerum natura*. Por ello, el jurista verdadero ha de estar inmerso en todos los problemas de la vida humana, cualesquiera que sean sus manifestaciones, de ahí que su cultura y conocimiento de las cosas no puedan tener límites y que deba vivir siempre con los horizontes más abiertos. El buen jurista ha de ser un humanista y el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA lo era por su talante, sus convicciones, sus conocimientos, y su curiosidad intelectual.

Muchos serían los que podrían dar testimonio de su profunda formación jurídica, de su amplia cultura, de su elegancia y talante humano, y de su finura intelectual, pero pocos son los que conocen su admirable dimensión humana oculta siempre tras su tradicional timidez y discreción. Era una persona frugal y austera con una gran autodisciplina y una capacidad de trabajo desbordante. Se había retirado a su villa natal a los pocos años de su jubilación, en busca de la «descansada vida» que predicaba Fray Luis de León, para disfrutar en plenitud y sin interferencias mundanas de su familia, de la vida tranquila del campo, y de sus libros, que no abandonó hasta el último aliento. Por eso siguió trabajando hasta el final, aún publicó un trabajo en el volumen 35 de las Actas de Derecho Industrial que vio la luz póstumamente a finales de 2015 y dejó redactado su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Además de su laboriosidad, eran rasgos distintivos de su personalidad una enorme generosidad y una gran cordialidad que se manifestaba sobre todo cuando estaba relajado y fuera de los focos. He pasado a su lado momentos felices y amargos, a veces atendiendo a su llamada, y puedo dar fe de su sensibilidad y de su confianza a veces ingenua en todos aquellos a quienes consideraba próximos y entre ellos estábamos sus discípulos que, en cierto sentido, fuimos la prolongación de sus afectos.

Desde las primeras clases que recibí del maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, en 1964, han pasado más de cincuenta años y son muchos los recuerdos que se agolpan en mi mente que ahora deben permanecer en la penumbra para no extenderme en demasía. En un trabajo publicado en el momento de su jubilación en el

año 2000⁷, he señalado que los maestros como el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA nunca se jubilan, porque el magisterio no se alcanza mediante un nombramiento publicado en cualquier *Boletín Oficial*. Ahora debo añadir que los Maestros nunca mueren porque su obra los sobrevivirá, y su memoria siempre seguirá viva como ejemplo para las nuevas generaciones. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, que vivirá siempre en nuestra memoria, ha sido un maestro pero también amigo, colega, intelectual íntegro a la vieja usanza, universitario concienzudo, liberal y demócrata convencido, europeísta y ciudadano ejemplar. Su pérdida es irreparable sobre todo para su familia más cercana, pero a todos nos ha dejado consternados porque siempre es triste y difícil despedirse de quien ha estado cerca y al alcance de lo que se le pedía: una conferencia, un artículo, un prólogo, una gestión, un consejo. Como he señalado a los pocos días de su muerte, solo nos queda el compromiso de seguir su ejemplo cívico y su estela cultural, además de continuar su obra científica y académica, pero sabiendo que nuestros pies diminutos nunca podrán encajar con las huellas de un gigante. *ADI* y todos nosotros estamos de luto pero debemos intentar que el llanto por el maestro desaparecido no nos impida ver la senda de compromiso con la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia que Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA nos ha enseñado y *ADI* representa. Seguir en la brecha será el mejor homenaje en su memoria.

⁷ Citado *supra* nota 3.

SEMBLANZA DEL PROF. DR. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA

MANUEL OLIVENCIA*

Con el fallecimiento de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (1930-2015) desaparece uno de los más importantes juristas españoles de la segunda mitad del siglo XX. Perdemos al maestro y la obra que le quedaba por hacer; pero nos deja su magisterio y su obra hecha, «su inmensa herencia», en frase del primero de sus discípulos, el profesor José Antonio GÓMEZ-SEGADE [«In Memoriam», *RDM*, 299 (2016), págs. 15 a 30].

Un gran jurista se eleva siempre sobre el pedestal de una sólida formación. Carlos la tuvo desde los cimientos de su Licenciatura, ya en su primer curso, en el que recibió las enseñanzas del Derecho romano del profesor Álvaro D'ORS, de quien fue discípulo aventajado. Su estudio serio, riguroso, exigente, disciplinado, constante, acorde con las virtudes que adornaban su recia personalidad, le lleva a profundizar en el Derecho privado y, más concretamente, en el patrimonial de obligaciones y contratos.

En esta materia, encuentra en la Facultad de Derecho de la Universidad compostelana el magisterio del profesor José-Luis LACRUZ y acude a Kiel, a buscar el del profesor Karl LARENZ, el gran civilista alemán.

En el rigor científico de sus estudios está la clave de la temprana sazón de este jurista. Su primer trabajo impreso, «Naturaleza jurídica de la dación en pago» (un tema que entonces no estaba tan de moda como lo ha puesto la rebelión populista), ve la luz en el *ADC*, en 1954. El mismo año y en la misma revista, publica un extenso trabajo sobre el tema que había sido objeto de su tesis doctoral, dirigida por el profesor LACRUZ, «El término esencial».

En 1956, publica en Madrid la traducción de la obra de Karl LARENZ, *Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos*, precedida de un profundo «Estudio Preliminar», fruto de su estancia en la Universidad de Kiel.

Su inmediata publicación de «La cláusula *rebus sic stantibus*», en el *ADC* de 1958, es una derivada de esa investigación en la Universidad alemana.

Con ese valioso bagaje científico llega Carlos a Madrid, a acogerse al magisterio del profesor Joaquín GARRIGUES e incorporarse a su escuela de mercan-

* Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla.

tilistas. En mi «Presentación» a *El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, Libro homenaje al Profesor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, narré aquel encuentro en el despacho del maestro, en la calle Antonio Maura, núm. 16.

Del grupo de ayudantes que allí trabajábamos, yo, que era el *senior*, soy el único superviviente. El primero que nos dejó fue Manuel BROSETA; lo asesinó la ETA el 15 de enero de 1992, a los 59 años. En 2007 falleció Guillermo SENÉN; entre mi nacimiento y el suyo mediaba solo una semana, lo suficiente para que presumiera de que era más joven que yo. Y en 2015 se produce la muerte de Carlos.

Soy el único testigo viviente de aquel equipo de trabajo que cursaba, bajo la guía ejemplar del maestro, «el aprendizaje de enseñar». Allí conocí a Carlos y descubrí su personalidad, velada por el halo de su discreción y de su prudencia galaicas. Disipada esa neblina envolvente, lucía la brillante personalidad de un joven jurista; joven por su edad, pero maduro por su formación.

Allí y entonces surgió entre nosotros un haz de vínculos, primero como compañeros de trabajo, después, como amigos. Hemos compartido tareas, preocupaciones y ocupaciones, victorias y derrotas (afortunadamente, más las primeras), camino y posada; pero, sobre todo, afectos, confianza, entendimiento, empatía.

Carlos era una mezcla de paisano gallego y *gentleman* inglés. Arraigado en su tierra, como lo demuestra haber fallecido en el pueblo en que nació, A Estrada; pero no sin haber salido de él, sino, como buen emigrante, por volver a sus raíces, por amor a su tierra. *Gentleman* por su exquisito trato, por su educación. Tan normal era verlo tomando un albariño o un orujo que el «*five o'clock tea*».

El triunfo en las oposiciones a cátedra de 1964, con el núm. 1, le permitió elegir esa vuelta a casa, a su Universidad, a su tierra.

Llegó con el bagaje científico incrementado por sus trabajos en Madrid. En 1960 había publicado el artículo, «Crédito documentario revocable y compraventa subyacente», en el *ADC*, y otro sobre la misma materia, «Créditos documentarios transferibles y subsidiarios», en *RDM*, núm. 75. Ya en esta misma revista ven la luz sus artículos «Realidad y valor de las aportaciones no dinerarias en la S. R. L.» (1961) y «Las notas distintivas de la cuenta en participación» (1962). Debe añadirse su colaboración con BROSETA en el t. III, vol. 1.º, del *Tratado de Derecho Mercantil* de GARRIGUES, *Obligaciones y contratos mercantiles*, encomiásticamente reconocida por el autor en la *Presentación* del libro.

Tras sus oposiciones a cátedra, publica en el *ADC* (1965, núm. 18) «Algunos aspectos de la domiciliación cambiaria en el Derecho uniforme», y en la *RDM* (1966, núm. 95), «Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos».

Interesa reflejar estas publicaciones para comprobar que el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA no llega a la especialización del Derecho industrial espontáneamente, sino tras una producción doctrinal de calidad sobre temas importantes del Derecho patrimonial de obligaciones y contratos, civil y mercantil. Sobre esas capas de su formación (Derecho romano, Derecho civil, Derecho mercantil) cimienta su gran obra creativa, el Derecho industrial.

Hablo de creación, porque el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA crea en España una especialidad jurídica inexistente hasta entonces como categoría científica y una escuela que la cultiva.

En 1966, publica en el núm. 102 de la *RDM* su artículo «El nacimiento del derecho sobre la marca», que es en realidad el nacimiento de una copiosa bibliografía centrada en el Derecho de la propiedad industrial e intelectual y de la competencia, porque, a partir de ahí, sus investigaciones se dedican casi en exclusiva a esta materia. El «casi» lo explica una excepción, ya señalada por GÓMEZ SEGADE en su citado artículo necrológico (pág. 22, nota 15), la del trabajo que, sobre «El Anteproyecto de Ley de Concurso de Acreedores de 1959», Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA escribió para *Estudios sobre la Ley Concursal*, el Libro Homenaje que amigos y compañeros me dedicaron en 2005 (Marcial Pons, Madrid, I, págs. 174 y sigs.). No incluyo como excepción el artículo sobre la domiciliación cambiaria (cit.) porque es anterior al señero del nacimiento del derecho a la marca (1966).

Me honra la excepción en mi homenaje. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA quiso respetar el criterio de los organizadores de dar un contenido homogéneo al libro, proyectado sobre el Derecho Concursal, como materia de mi especial predilección y en la oportunidad de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, 22/2003, que se produjo el 1 de septiembre de 2004.

Es una muestra de la disciplina y de la cortesía que distinguían a Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA. Salió de su campo para someterse a las guías del libro, porque era en homenaje a un amigo.

Escribió sobre un tema que no le era ajeno, aunque en él no hubiese participado. El Anteproyecto de Ley de Concurso de acreedores de 1959 se elaboró en su última etapa y se concluyó cuando Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA ya era ayudante de D. Joaquín GARRIGUES. Aunque no fue miembro de aquella «Subcomisión de jóvenes», que integramos Luis VACAS, Pío CABANILLAS, Luis Díez-PICAZO y yo (¡de nuevo, el único superviviente!), siguió de cerca y con atención tan importante trabajo.

En el que me dedicó en homenaje, recordó que yo colaboré «muy activamente» en la elaboración del referido Anteproyecto de 1959, por lo que se atrevió a afirmar que las conexiones existentes entre aquel y la Ley Concursal de 2003 «se deben en buena medida a la significativa circunstancia» de que yo fui «destacado colaborador» en la redacción del primero y «artífice de la reforma del Derecho Concursal especial que se ha plasmado» en esta última.

Aparte de la hipérbole, que solo justifica la amistad, es cierto que yo fui miembro de las respectivas comisiones redactoras (de 1956 y 1996, entre ellas, ¡cuarenta años!) y único miembro común de una y otra, por lo que nada tiene de extraño que las conexiones objetivas (sin duda existentes, aunque más en el diagnóstico que en la terapia, porque recogen sistemas diversos) pasen por mí. Releo en el artículo de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA los párrafos de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de 1959 sobre «arcaísmo», «dispersión», «nombre» y «unificación del procedimiento», y descubro coincidencias relevantes entre el Anteproyecto de 1959 y la Ley Concursal de 2003.

El movimiento de reforma concursal fue largo: pero cada intento, aun no desembocando en Ley hasta 2003, significó un caudal de aportaciones al éxito final. Gracias a Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA por haberlo recordado.

Con esa sola excepción, la obra de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, tan abundante en cantidad y en calidad, se concentra en el ámbito de su especialidad.

Me refiero, en primer lugar, a su producción doctrinal. Sus numerosos libros, como autor o coautor, sus capítulos en obras colectivas y sus innumerables artículos de revistas llevan títulos que comprenden todo el Derecho de la propiedad industrial e intelectual, de la publicidad y de la competencia. Desde las obras generales a sus monografías y a sus artículos sobre temas concretos, creo que se puede afirmar que no hay aspecto de esta rama jurídica que haya escapado de la investigación de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA.

Un jurista creador, porque a él se debe haber elevado a categoría científica en España esta parcela del Derecho mercantil, carente de tal calificación hasta su obra.

En mi ponencia inaugural a las Jornadas sobre Derecho de la Propiedad Industrial celebradas en Córdoba en 1994, que titulé «La Propiedad Industrial y la empresa en el moderno Derecho mercantil» (*vid.* el número monográfico publicado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio), señalé que pese a los esfuerzos pioneros de ESTASÉN (*Instituciones de Derecho Mercantil*, I, Madrid, 1890; *Derecho Industrial de España*, Barcelona, 1901) y de otros autores, el Derecho de la propiedad industrial no alcanza en el Derecho español un tratamiento científico hasta el magisterio de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, a quien hay que reconocer el mérito de una primera investigación jurídica profunda en esta materia, junto a los muy valiosos trabajos de Alberto BERCOVITZ para encuadrarla en el ámbito del Derecho de la competencia y de José MASSAGUER, que la basa en los «bienes inmateriales».

Pero no es solo la creación de esa especialidad de la ciencia del Derecho en España a través de la investigación de la materia contenida en el Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, de la publicidad y de la competencia; la creación de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA ha ido más allá, a través de la docencia, de su magisterio universitario, de su escuela. Ha creado escuela, integrada por discípulos surgidos de sus aulas, seguidores de sus enseñanzas y de su especialidad.

Ese magisterio se refleja brillantemente en la dirección de las tesis doctorales de quienes integran la primera generación de su escuela: la de Jose Antonio GÓMEZ SEGADÉ, sobre *El secreto industrial* (1970); José Luis RÍO BARRO, sobre *El rótulo de establecimiento* (1972); José Manuel OTERO LASTRES, sobre *El modelo industrial* (1973); Manuel José BOTANA AGRA, sobre *La obligación de explotar la invención patentada* (1975); Carlos LEMA DEVESA, sobre *La publicidad de tono excluyente* (1979); Manuel AREÁN LALÍN, sobre *El cambio de forma de la marca [con especial referencia al derecho norteamericano]* (1982), y Alberto CASADO CERVIÑO, sobre *La licencia de marca en el Derecho norteamericano* (1983).

Los nombres de los autores y los temas de aquellas tesis expresan elocuentemente la labor del maestro, creador y cultivador de una escuela que ha alcanzado un merecido prestigio nacional e internacional.

Esa labor se fue reproduciendo en discípulos de segunda y tercera generación y en títulos de una bibliografía rica y autorizada en el ámbito del Derecho de la propiedad industrial e intelectual, de la publicidad y de la competencia.

Basta repasar las publicaciones del *Instituto de Derecho Industrial*, de la Universidad de Santiago de Compostela, fundado por Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA en 1974 y dirigido por él hasta 1998 (las vísperas de su jubilación), para obtener este elenco: Ángel FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, Anxo TATO PLAZA, Ana María TOBÍO, Miguel Ángel BOUZA LÓPEZ, Julio COSTAS COMESAÑA, Francisco HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, María del Mar MAROÑO GARGALLO, Ángel GARCÍA VIDAL... y tantos otros profesionales e investigadores miembros de su escuela.

Pero la labor creadora de este «maestro de escuela» (el más honroso título que puede recibir un profesor universitario, «maestro» y «de escuela»), se extiende de la investigación y de la docencia a la fundación de un centro y de un medio dedicados a promoverlas. Me refiero al *Instituto* ya citado, y a sus *Actas de Derecho Industrial*, fundadas en 1974 como revista especializada, cuyos cuarenta y dos años de publicación ininterrumpida (1974-2016) la acreditan como la única española reconocida entre las más prestigiosas del mundo en esta materia.

Lo sorprendente de esta labor creadora emprendida por el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA deriva de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se produce: en Galicia y en una fase de debilidad de su economía, más desarrollada en el sector agrario, pesquero y artesanal que en el mercantil e industrial.

En ese escenario, un mercantilista crea en el ámbito de su disciplina un derecho de la propiedad industrial e intelectual de rango científico, al nivel de los más altos del Derecho comparado en su materia; crea escuela, forma a profesores e investigadores, crea los instrumentos necesarios para impulsar esa investigación y esa docencia, y convierte a la Universidad de Santiago de Compostela en centro de referencia obligada en su especialidad.

Es una labor de pionero en el avance científico y en el progreso económico. Galicia es hoy la vanguardia de la innovación textil y de la moda; pero, previamente, en un fenómeno nada frecuente en la historia del Derecho, un jurista había ido por delante de los hechos y preparado el camino de la protección de las creaciones del espíritu, del progreso, del desarrollo, de la innovación, de sus signos, de la competencia en el mercado.

No es frecuente el ejemplo del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA. Por eso su prestigio se extendió, como su obra, a todo el mundo. Es necesario señalar aquí su firme vinculación con el prestigioso Instituto Max Planck de Derecho Industrial y de Autor, de Múnich, como investigador y como profesor invitado.

Hay que añadir su labor prelegislativa en las reformas del Derecho español de patentes, marcas y publicidad, tan importante que, a mi juicio, en sus orígenes está la vocación del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA por esta especialidad jurídica.

En 1960, siendo él ayudante del profesor GARRIGUES, se creó en la Sección de Justicia del Instituto de Estudios Políticos la Comisión Redactora del Derecho Español de la Propiedad Industrial. En esos trabajos intervino muy activamente Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA y siempre he creído que allí nació su vocación por esta rama jurídica.

Posteriormente, en 1988, ya como especialista consumado, presidió el Grupo de Trabajo que redactó el Anteproyecto de Ley de Marcas y el que elaboró el Anteproyecto de Ley General de Publicidad, contribuyendo así también a la modernización de nuestro ordenamiento jurídico en esta materia.

Desmintiendo la falsa dualidad teoría/práctica, Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA fue, como su maestro Joaquín GARRIGUES y tantos de sus discípulos, un jurista atento a la realidad y esa labor no solo se reflejó en la elaboración de nuevas normas que mejorasen nuestro ordenamiento, sino en la realización del Derecho, su interpretación y aplicación como abogado. En este aspecto, quedan sus autorizados dictámenes, fruto de consultas en temas importantes, tanto nacionales como extranjeros. Fuimos muchos los abogados que acudimos a él como autoridad reconocida en su especialidad para contrastar nuestras opiniones y valernos de su prestigio.

No faltaron reconocimientos a su ingente labor, como distinguirle con la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort; el Premio «Eugenio Montero Ríos», de Investigación Social, de la Junta de Galicia; Doctor *honoris causa* por la Universidad de Alcalá (2010); la Presidencia de Honor de la Cátedra Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, promovida por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Escuela de Organización Industrial; el nombramiento de Vocal de la Comisión General de Codificación, Sección 2.^a, de Derecho Mercantil, y la elección de Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Electo, porque, siempre perfeccionista, pendiente de completar la última nota, demoró la presentación de su Discurso de ingreso. Tenía anunciado su envío a la Academia a fines del verano. Antes de cumplir su promesa, dentro aún del estío académico, Carlos falleció, el 30 de septiembre de 2015, y su discurso quedó ultimado, pero inédito. Este número extraordinario de sus *Actas de Derecho Industrial*, que insertan el homenaje a su fundador en la continuidad de su contenido, dan a la luz aquel Discurso académico al que yo debería haber contestado. Muchas de las cosas que quería decir en mi contestación están ya expresadas en estas páginas; pero nos falta el beneficiario, el amigo, el compañero, el maestro.

LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR COMO MARCAS LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA*

SUMARIO: I. DOCTRINA GENERAL SOBRE LOS BIENES INMUEBLES.—1. PRELIMINAR.—2. RASGOS DE LOS BIENES INMATERIALES.—3. DIVERSAS CATEGORÍAS DE LOS BIENES INMATERIALES.—II. LA IMPOSIBILIDAD DE PROTEGER LOS BIENES INMATERIALES QUE CONTRAVIENEN EL ORDEN PÚBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. PRELIMINAR.—2. LOS DISEÑOS (DIBUJOS Y MODELOS).—2.1. La Directiva 98/71 (CE).—2.2. El Reglamento (CE) núm 6/2002.—3. LAS INVENCIÓNES PATENTABLES.—3.1. La patente europea.—3.2. La patente nacional española.—III. EL ORIGEN DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR LAS MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. INTRODUCCIÓN.—2. LA MARCA «TELLE QUELLE».—2.1. Preliminar.—2.2. Las normas de la Unión de París concernientes a la marca *Telle quelle*.—IV. LOS PRECEDENTES LEGISLATIVOS ESPAÑOLES RELATIVOS A LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. EL REAL DECRETO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1850.—2. LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 16 DE MAYO DE 1902.—3. EL ESTATUTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 26 DE JUNIO DE 1929.—V. LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA.—1. INTRODUCCIÓN.—2. EL ORDENAMIENTO INGLÉS.—2.1. Introducción.—2.2. Casos concernientes a la prohibición de registrar las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.—2.2.1. El caso de la marca «Hallelujah».—2.2.2. El caso *Ghazilian's Application*.—2.2.2.1. Procedimiento en primera instancia.—2.2.2.2. Procedimiento en segunda instancias.—2.2.3. El caso de la marca «JESUS».—2.2.3.1. Procedimiento en primera instancia.—2.2.3.2. Procedimiento en segunda instancia.—2.2.4. El caso de la marca «INTER CITY FIRM».—2.2.5. El caso de la marca «TOKE».—3. EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL.—3.1. Preliminar.—3.2. Jurisprudencia recaída sobre la prohibición de registrar las marcas contrarias a la Ley, el orden público o las buenas costumbres.—4. EL ORDENAMIENTO ALEMÁN.—VI. LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS.—1. INTRODUCCIÓN.—1.1. Los principios básicos de la Marca Comunitaria.—1.2. El nacimiento del derecho sobre la Marca Comunitaria.—2. LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR COMO MARCA COMUNITARIA LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES.—3. CASOS RESUELTOS POR LAS SALAS DE RECURSO DE LA OAMI.—3.1. Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 25 de marzo de 2003.—3.2. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 24 de septiembre de 2004.—3.3. Resolución de la Sala Ampliada de 6 de julio de 2006.—3.4. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 18 de julio de 2006.—3.5. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 29 de enero de 2009.—3.6. Resolución de la Sala Quinta de Recurso de 11 de mayo de 2012.—3.7. Resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.—3.8. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 17 de septiembre de 2012.—4. CASOS RESUELTOS POR EL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA (ANTERIORMENTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA).—4.1. Dos casos iniciales.—4.1.1. El caso resuelto por la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003.—4.1.2. El caso *SPORTWETTEN/OAMI* resuelto por la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2005.—4.1.3. Colofón.—4.2. Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2011.—4.3. Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011.—4.4. Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012.—4.5. Sentencia del Tribunal General de 14 de noviembre de 2013.—VII. CONSIDERACIONES FINALES.—1. EL ORDEN PÚBLICO COMUNITARIO.—1.1. La transposición jurisprudencial de la norma optativa contenida en la letra b) del

* Catedrático de Derecho Mercantil.

apartado segundo del artículo 3 de la Directiva.—2. EL HIPOTÉTICO CONFLICTO DE LA PROHIBICIÓN ANA-
LIZADA CON EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

I. DOCTRINA GENERAL SOBRE LOS BIENES INMATERIALES

1. PRELIMINAR

Al consolidarse en el siglo XIX la concepción de la marca como objeto de un derecho subjetivo, la doctrina —primordialmente la doctrina industrialista alemana— se esforzó por asignar al derecho de marca una naturaleza jurídica determinada. Con este fin, la doctrina alemana elaboró dos nuevas categorías jurídicas; a saber: los derechos de la personalidad y los derechos sobre los bienes inmateriales¹. Con respecto a la calificación del derecho de marca surgió un animado debate en el que se dibujaron dos tesis contrapuestas: una tesis que configuraba el derecho de marca como derecho de la personalidad (sub 1); y una segunda tesis que incluye el derecho de marca dentro de los bienes inmateriales (sub 2).

1) La construcción dogmática del derecho sobre la marca como un derecho de la personalidad fue formula por J. KOHLER². Este autor afirmaba que la relación entre una persona y un producto visible a través de la marca es una relación de naturaleza jurídico-personal: es la manifestación de la actividad creadora del productor³. Esta concepción de la marca se refleja —según KOHLER— en el Derecho internacional: por ser la marca objeto de un derecho de la personalidad es aplicable a la misma no el principio de la territorialidad, sino el principio de la universalidad⁴.

2) La concepción de la marca como un bien inmaterial tienen su origen en un trabajo publicado por el industrialista alemán ALEXANDER-KATZ⁵. Este autor sostuvo que si bien es cierto que la marca no puede equipararse a las creaciones inmateriales (invenciones, modelos), esto no significaba que la marca no constituya un bien inmaterial. Porque —subrayaba ALEXANDER-KATZ— al igual que los restantes bienes inmateriales, la marca es el resultado de los esfuerzos y de la aptitud industrial del titular de la misma⁶.

En la década de 1920 la teoría que concibe la marca como un bien inmaterial alcanzó aceptación general entre los industrialistas alemanes⁷. También fue seguida por el Tribunal Supremo del *Reich*⁸.

¹ Vid. DÖLEMEYER, B., y KLIPPEL, D., *Festschrift GRUR*, I (1991), págs. 220 y sigs. KLIPPEL recuerda que la categoría de los derechos de la personalidad fue construida dogmáticamente por K. GAREIS que designaba estos derechos con la denominación *Individualrechte*. KLIPPEL recuerda también que la aportación decisiva a la categoría de los bienes inmateriales se debe a Joseph Kohler.

² En su obra KOHLER, J., *Das Recht des Markenschutzes*, Stahel, Würzburg, 1884.

³ Vid. KOHLER, J., *Das Recht...*, *op. cit.*, pág. 73.

⁴ KOHLER sostenía en la obra citada (págs. 412-412) que el derecho sobre la marca existe potencialmente en todo el mundo, aplicándose en todos los Estados las normas jurídicas del Estado en el cual la marca tiene su origen.

⁵ El trabajo apareció en la revista *GRUR* (1901), págs. 102 y sigs.

⁶ ALEXANDER-KATZ contraponía a este propósito la posición que ocupa una marca en la fase inicial de su adopción y la que detenta en la fase posterior de su consolidación: en tanto que en su fase inicial una marca no posee fuerza atractiva de la clientela, en una fase posterior y gracias a los esfuerzos de su titular, una marca es conocida por el público y —de ese modo— se convierte en un bien valioso.

⁷ Entre los industrialistas que se adhirieron a esta teoría cabe citar a MAGNUS, J., «Tagungsbericht der Deutschen Gruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz», *GRUR*, 25 (1923), págs. 162 y sigs.; y HAGENS, A., *Warenzeichenrecht*, Berlin-Leipzig, 1927, pág. 32.

⁸ A partir de la Sentencia de 20 de septiembre de 1927, *RGE*, 118, págs. 76 y sigs.

2. RASGOS DE LOS BIENES INMATERIALES

Los bienes inmateriales son los bienes que no son perceptibles directamente por los sentidos⁹. A fin de ser percibidos por el ser humano, los bienes inmateriales tienen que plasmarse en objetos sensibles que exteriorizan y hacen visible el correspondiente bien inmaterial. Este objeto sensible que incorpora el bien inmaterial es el denominado *corpus mechanicum*¹⁰. En el supuesto concreto de una marca, el *corpus mechanicum* consiste en la representación gráfica de un signo (denominativo, gráfico o tridimensional).

Los bienes inmateriales poseen dos rasgos básicos. El primero es que un bien inmaterial es repetible ilimitadamente, lo cual significa que muchas personas pueden utilizar y explotar simultáneamente un mismo bien inmaterial¹¹. El segundo es que un bien inmaterial puede ser repetido y explotado paralelamente en diversos países¹². La doctrina habla de la ubicuidad de un bien inmaterial para resaltar que no está vinculado al tiempo ni al espacio¹³.

La ubicuidad de los bienes inmateriales es justamente la causa desencadenante de su extrema vulnerabilidad. Para poner remedio a esta, el ordenamiento jurídico otorga al titular un derecho de exclusiva cuyo núcleo está constituido por el *ius prohibendi*: la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la utilización del bien inmaterial correspondiente. Así, el titular de un derecho de patente puede prohibir a los terceros no autorizados la fabricación y venta del objeto patentado.

El derecho sobre una patente, un diseño o una marca se rige conforme al principio de la *territorialidad*. En efecto, el derecho de exclusiva sobre un bien inmaterial únicamente surte sus efectos en el Estado (o Comunidad de Estados) en que ha sido concedido. De donde se sigue que un derecho nacional de Propiedad Industrial no defiende al propietario de un bien inmaterial frente a las consecuencias de la ubicuidad del mismo.

Con el fin de mitigar los adversos efectos del principio de territorialidad, el moderno Derecho de la Propiedad Industrial ha instaurado —a partir del último tercio del siglo XIX— organismos y normas supranacionales. El cuerpo normativo más importante a este respecto es el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883¹⁴.

Por otro lado, debe subrayarse que el principio de territorialidad ha adquirido una nueva dimensión como consecuencia de la formación de la Unión Europea. Porque la territorialidad en el marco de la Unión Europea extiende sus

⁹ Acerca de la categoría de los bienes inmateriales *vid.* en la doctrina española GÓMEZ SEGADE, J. A., *El Secreto Industrial (Know-how): Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974, págs. 70 y sigs.

¹⁰ Como dice el profesor GÓMEZ SEGADE, J. A., *El Secreto Industrial...*, *op. cit.*, pág. 74: «El *corpus mechanicum* es el puente sensorial que permite la identificación, conocimiento y utilización del bien inmaterial».

¹¹ Una invención puede ser puesta en práctica o bien una marca puede ser reproducida al mismo tiempo por una pluralidad de personas.

¹² Una invención puede ser puesta en práctica o bien una marca puede ser reproducida paralelamente en España, Francia y Reino Unido.

¹³ *Vid.* GÓMEZ SEGADE, J. A., *El Secreto Industrial...*, *op. cit.*, pág. 75.

¹⁴ El Convenio de París de 20 de marzo de 1883 será analizado en el Capítulo II de este Estudio en el que se expondrán, asimismo, sus conexiones con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio de 1994 (conocido bajo sus abreviaturas española «ADPIC» o inglesa «TRIPS»).

efectos al territorio de los 28 Estados que actualmente componen la Unión. Ello es así en relación con los derechos sobre bienes inmateriales regulados por un Reglamento Comunitario. Así ocurre en el supuesto de la marca comunitaria que se rige por el Reglamento (CE) núm. 207/2009¹⁵ cuyo artículo 1 dispone en su apartado segundo que:

«La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento».

Lo mismo sucede en el supuesto de los dibujos y modelos comunitarios que se rigen por el Reglamento (CE) núm. 6/2002 cuyo artículo 1 establece en su apartado tercero que:

«El modelo comunitario tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad. Solo podrá ser registrado, cedido, ser objeto de renuncia, de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio y sus consecuencias se aplicarán salvo disposición en contrario en el presente Reglamento».

Ahora bien, las marcas comunitarias y los dibujos y modelos comunitarios están llamados a coexistir con las marcas y los dibujos y modelos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Así se establecía en el Considerando 5 del Reglamento (CEE) núm. 40/94 sobre la marca comunitaria¹⁶. Y así se desprende igualmente del Considerando 31 del Reglamento (CE) núm. 6/2002¹⁷.

3. DIVERSAS CATEGORÍAS DE LOS BIENES INMATERIALES

Dentro de los bienes inmateriales deben distinguirse dos categorías: las creaciones (sub 1) y los signos distintivos (sub 2). Las diferencias entre estas dos categorías giran en torno al fundamento de su protección y a la duración de la misma.

1) La creación constitutiva de un bien inmaterial puede ser tecnológica o puede estribar en una creación perteneciente a la estética industrial¹⁸. En ambos supuestos, la concesión de un derecho de exclusiva sobre la creación se fundamenta en que la misma enriquece el patrimonio tecnológico o bien el patrimonio de la estética aplicada a la industria. El prototipo de la creación tecnológica es

¹⁵ El Reglamento (CE) núm. 207/2009 ha reemplazado al anterior Reglamento (CEE) núm. 40/94 sobre la marca comunitaria.

¹⁶ En el Considerando quinto del Reglamento (CEE) núm. 40/94 se declaraba que: «Considerando que el Derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros; que, en efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria». Idéntica declaración se contiene en el Considerando sexto del vigente Reglamento (CE) núm. 207/2009.

¹⁷ El Considerando 31 del Reglamento (CE) núm. 6/2002, declara de manera un tanto confusa subsistentes —entre otras— las normas nacionales de los Estados miembros concernientes a los dibujos y modelos.

¹⁸ Acerca del concepto de la estética industrial, *vid.* OTERO LASTRES, J. M., «Rasgos conceptuales del diseño industrial», en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRÁ, M., *Manual de Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pág. 361.

la invención patentable sobre la que se concede un derecho de patente que tiene una vida legal de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud¹⁹. Una vez expirada la vida legal de la patente, las reglas técnicas en que estriba su objeto pasan a formar parte del patrimonio tecnológico común.

El prototipo de la creación perteneciente a la estética industrial es el diseño industrial (dibujos y modelos en la terminología comunitaria). El derecho sobre un diseño industrial (o bien un dibujo o modelo comunitario) tiene una duración máxima de 25 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud²⁰. Una vez que haya expirado la vida legal del dibujo o modelo, la forma o formas en que consista su objeto ingresa en el patrimonio estético industrial común.

2) El arquetipo de los bienes inmateriales consistentes en un signo distintivo es, obviamente, la marca. Esto es, el signo que denota ante el público el origen empresarial de un producto o servicio²¹. Aunque a veces el signo constitutivo de una marca es el fruto de una creación original, la *ratio* de la protección de una marca no radica en la eventual originalidad del signo. Antes al contrario, la *ratio* de la protección de la marca consiste en el carácter distintivo del signo que lo habilita para denotar ante el público el origen empresarial de los servicios o productos portadores de la marca. Al desempeñar la función básica de indicar el origen empresarial de los productos o servicios, la marca contribuye a generar transparencia en el mercado; transparencia que es ingrediente esencial de un sistema competitivo asentado sobre los propios méritos.

La vida del derecho sobre el bien inmaterial consistente en una marca es potencialmente ilimitada. En el Derecho de Marcas vigente en la Unión Europea rige el principio de que la duración del registro de una marca será de diez años, pero el registro podrá renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez años²². Existe, sin duda, un llamativo contraste entre la protección temporalmente ilimitada del derecho sobre la marca y la protección temporalmente limitada que —según hemos visto— tienen el derecho de patente y el derecho sobre un diseño industrial. A este respecto debe destacarse que la duración limitada del derecho de patente y del derecho sobre un diseño industrial tiene su causa en la circunstancia de que estos derechos, por su carácter excluyente, restringen la competencia, por lo cual su duración tiene que ser ineludiblemente limitada. El derecho sobre una marca, en cambio, carece de efectos restrictivos de la competencia. Porque el derecho de exclusiva sobre la marca es un resorte

¹⁹ Tanto el artículo 49 de la Ley española de Patentes como el artículo 63 del Convenio sobre la Patente Europea disponen que la patente tendrá una duración de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

²⁰ El artículo 43 de la Ley española de Protección Jurídica del Diseño Industrial, de 7 de julio de 2003, establece que: «El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha». Una disposición sustancialmente idéntica a la del artículo 43 de la Ley española se contiene en el artículo 12 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

²¹ Junto a la marca coexisten otros signos distintivos de orden menor: el nombre comercial, la denominación social de una compañía, el rótulo de un establecimiento mercantil, etcétera.

²² Así se establece en el artículo 46 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 sobre la Marca Comunitaria, en el artículo 31 de la Ley española de Marcas de 2001, en el artículo 42 de la Ley británica de Marcas de 1994 y en el artículo 47 de la Ley alemana de Marcas de 1994. En todos los preceptos citados se dispone que los diez años de vigencia del registro de una marca se cuentan a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

indispensable para que pueda desarrollarse un proceso competitivo basado en los propios méritos de cada competidor. Cabe afirmar que lejos de restringir la competencia, la marca actúa como motor de la actividad competitiva, produciendo transparencia en el mercado. Está, por ende, justificada la duración potencialmente ilimitada del derecho exclusivo sobre la marca.

II. LA IMPOSIBILIDAD DE PROTEGER LOS BIENES INMATERIALES QUE CONTRAVIENEN EL ORDEN PÚBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES

1. PRELIMINAR

Al regular la propiedad industrial sobre los bienes inmateriales, el ordenamiento jurídico establece la prohibición de proteger los bienes inmateriales que son contrarios al orden público o a las buenas costumbres. En sus orígenes esta prohibición comprendía tan solo las marcas; según hemos de ver luego, la prohibición mencionada surgió en torno a la regulación de la marca *telle quelle* en el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial²³. En una etapa posterior, la prohibición analizada se extendió a los diseños (dibujos y modelos) y a las patentes de invención. Dado que en el presente Estudio se expone específicamente la prohibición concerniente a las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, en este lugar se hace referencia únicamente a los diseños (dibujos y modelos) así como a las invenciones patentables.

2. LOS DISEÑOS (DIBUJOS Y MODELOS)

2.1. *La Directiva 98/71 (CE)*

Según vamos a ver, determinados aspectos de la regulación de los dibujos y modelos han sido armonizados en el seno de la Unión Europea. En los trabajos preparatorios de la armonización se pensó inicialmente en adoptar —en el punto que nos ocupa— el modelo trazado por el artículo 53(a) del Convenio sobre las Patentes Europeas. A saber: denegar la protección a los dibujos y modelos «cuya explotación o publicación» fuese contraria al orden público o a las buenas costumbres²⁴. Pero posteriormente se optó por seguir el modelo de la Directiva de Armonización del Derecho de Marcas²⁵. Consecuentemente, el artículo 8 de la vigente Directiva 98/71 (CE) dispone que:

«No podrá reconocerse un derecho sobre un dibujo o un modelo que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres».

La doctrina industrialista inglesa ha criticado la norma contenida en el artículo 8 de la Directiva 98/71 (CE). Así, MUSKER dice que *prima facie* el Derecho de

²³ En el Capítulo III de este Estudio se expondrá la evolución del régimen jurídico de la marca «*Telle quelle*» en el marco del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

²⁴ Vid. OTERO LASTRES, J. M., *El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003, pág. 102, y MUSKER, D., *Community Design Law: Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, London, 2002, pág. 52.

²⁵ MUSKER, D., *Community Design Law...*, *op. cit.*, recuerda que fue el Comité Económico y Social el que propugnó la modificación señalada en el texto.

la Propiedad Intelectual no puede evitar el influjo de la obsoleta moralidad victoriana. MUSKER añade irónicamente que todo parece indicar que los organismos gubernamentales rechazan el figurar como editores de creaciones pornográficas²⁶.

Hay que resaltar, por otra parte, que en la versión española del Considerando 16 del preámbulo de la Directiva 98/71 (CE) se afirma que:

«los derechos sobre dibujos y modelos no se reconocerán en los dibujos o modelos que sean contrarios al *interés público (sic)* o a las buenas costumbres; que la presente Directiva no constituye una armonización de los conceptos nacionales de *interés público (sic)* o de buenas costumbres».

Con respecto a lo que se declara en el Considerando transcrito deben hacerse dos puntualizaciones críticas. La primera —que concierne solamente a la versión española del Considerando— es que los términos *interés público* (que se utiliza dos veces) son erróneos puesto que constituyen una defectuosa traducción de los términos *ordre public* y *public policy* que figuran en las versiones francesa e inglesa del Considerando 16 del preámbulo de la Directiva 98/71 (CE)²⁷. La segunda puntualización crítica se refiere al segundo inciso el Considerando 16 en todas sus versiones. A saber: si bien es cierto que no era la finalidad de la Directiva 98/71 (CE) armonizar los conceptos «orden público» y «buenas costumbres», no lo es menos que a través de un Considerando de esta Directiva no debe erigirse un obstáculo a una futura y deseable armonización de estos conceptos en el seno de la Unión Europea²⁸.

Pues bien, la norma contenida en el artículo 8 de la Directiva 98/71 (CE) ha sido incorporada al Ordenamiento español por medio del artículo 12 de la Ley de protección jurídica del Diseño Industrial de 7 de julio de 2003. Empleando unos términos más lacónicos y precisos que los utilizados en el artículo 8 de la Directiva, el artículo 12 de la Ley española del Diseño Industrial dispone que:

«No se registrarán los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres».

Al glosar esta norma, el profesor OTERO LASTRES afirma que la misma enuncia dos cláusulas generales abiertas que deben ser interpretadas en cada país de la Unión Europea «de acuerdo con lo que en él signifiquen»²⁹. Añade OTERO LASTRES que las dos prohibiciones de registro formuladas por el artículo 12 han de ser examinadas de oficio por la Oficina de Patentes y Marcas³⁰.

2.2. El Reglamento (CE) núm. 6/2002

Además de proceder a la armonización de las Leyes de los Estados miembros mediante la Directiva 98/71 (CE), en el marco de la Unión Europea se

²⁶ Vid. MUSKER, D., *Community Design Law...*, op. cit., pág. 52.

²⁷ Por este motivo, la expresión *interés público* que aparece en la versión española del Considerando 16 de la Directiva núm. 89/71 (CE) debe ser entendida en el sentido de *orden público*.

²⁸ En la doctrina inglesa MUSKER, D., *Community Design Law...*, op. cit., pág. 52 considera, en cambio, acertado que la Directiva no pretenda armonizar los criterios de moralidad vigentes en los Estados de la Unión Europea.

²⁹ Vid. OTERO LASTRES, J. M., *El Diseño Industrial según la Ley...*, op. cit., pág. 102.

³⁰ *Ibid.*, pág. 103.

ha creado —mediante el Reglamento (CE) núm. 6/2002 de 12 de diciembre de 2001— la figura de los «Dibujos y Modelos Comunitarios». Como señalan A. BLANCO JIMÉNEZ y A. CASADO, en este Reglamento se utilizan indistintamente los términos «diseños» y «dibujos y modelos» según las diferentes versiones lingüísticas³¹. Los autores citados afirman que el sistema de diseño comunitario se apoya en los siguientes principios: el principio de autonomía, el principio de acumulación, el principio de coexistencia, el principio de integración internacional y el principio de eficacia³².

El Reglamento (CE) núm. 6/2002 regula dos tipos de dibujos y modelos comunitarios: el diseño registrado y el diseño no registrado. El dibujo o modelo registrado confiere a su titular un amplio derecho de exclusiva relativamente duradero³³. En cambio, el dibujo o modelo no registrado otorga a su titular un derecho de exclusiva debilitado y de corta duración³⁴.

Un dibujo o modelo no gozará de protección como diseño comunitario registrado o no registrado cuando sea contrario al orden público o a las buenas costumbres. Así se dispone en el artículo 9 del Reglamento (CE) núm. 6/2002. Al comentar esta norma, BLANCO JIMÉNEZ y CASADO CERVIÑO sostienen que la cláusula general enunciada por la misma debe ser interpretada a la luz de los principios de moralidad y orden público «aceptados mayoritariamente en la Comunidad». A juicio de estos autores, debe descartarse en este punto la aplicación de los conceptos de moral u orden público vigentes en un solo país de la Unión Europea porque ello provocaría un efecto no deseado: impedir la protección en toda la Comunidad de los diseños que fuesen contrarios al orden público o a la moralidad únicamente en un solo país³⁵.

En cambio MURKE opina —tal vez más razonablemente— que debe rehusarse la protección de un dibujo o modelo comunitario siempre que se compruebe que es contrario al orden público o a las buenas costumbres vigentes en cualquiera de los Estados de la Unión Europea. En apoyo de su tesis MURKE alega el siguiente argumento: si se rechazasen tan solo los dibujos o modelos contrarios al orden público o a las buenas costumbres vigentes en la mayoría de los Estados de la Unión Europea, los tribunales nacionales se verían obligados

³¹ Vid. BLANCO JIMÉNEZ, A., y CASADO CERVIÑO, A., *El Diseño Comunitario. Una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pág. 35. Estos autores indican que en los trabajos preparatorios se utilizaba únicamente el término *diseño* y no se empleaban las expresiones tradicionales *dibujos y modelos*.

³² *Ibid.*, págs. 27-29. A juicio de estos autores, el principio más destacado es el principio de unidad.

³³ El apartado primero del artículo 19 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 dispone que: «Un dibujo o modelo registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento». No obstante, este derecho exclusivo resulta limitado por los derechos de uso anterior reconocidos en el artículo 22 del propio Reglamento. La duración del derecho sobre un dibujo o modelo registrado tiene un máximo de 25 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 12 del Reglamento núm. 6/2002).

³⁴ Del apartado segundo del artículo 19 del citado Reglamento, se infiere que el titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado únicamente está facultado para prohibir su utilización si esta se deriva del hecho de haber sido copiado el dibujo o modelo comunitario correspondiente. Por otra parte, el apartado primero del artículo 11 del Reglamento (CE) núm. 6/2002, dispone que todo dibujo o modelo comunitario no registrado está protegido «durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por vez primera dentro de la Comunidad». El apartado segundo del propio artículo 11 enuncia los requisitos que han de concurrir para considerar que un dibujo o modelo «ha sido hecho público dentro de la Comunidad».

³⁵ Vid. BLANCO JIMÉNEZ, A., y CASADO CERVIÑO, A., *El Diseño Comunitario. Una Aproximación... op. cit.*, pág. 56.

a proteger diseños comunitarios que tendrían que anular si fuesen objeto de un diseño nacional en su propio país³⁶.

3. LAS INVENCIONES PATENTABLES

3.1. *La patente europea*

En los trabajos preparatorios de la creación del Derecho Europeo de Patentes ocupa un lugar sobresaliente el Convenio de Estrasburgo de 27 de noviembre de 1963 sobre la unificación de determinados conceptos del Derecho material de Patentes. Este Convenio fue elaborado en el seno del Consejo de Europa; y su conclusión ha sido calificada como uno de los grandes hitos de la historia del Derecho de Patentes³⁷. En efecto, el Convenio de Estrasburgo influyó de modo palpable en la configuración del Convenio de Múnich sobre la concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973³⁸.

El artículo segundo del Convenio de Estrasburgo establecía que los Estados contratantes no están obligados a conceder patentes: «a) para las invenciones cuya publicación o explotación sería contraria al orden público o a las buenas costumbres sin poderse considerar como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria». Debe resaltarse que el citado precepto del Convenio de Estrasburgo no presupone que la invención *per se* sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. Antes bien, el artículo 2, letra a) del Convenio de Estrasburgo implica que lo contrario al orden público o a las buenas costumbres debe ser la publicación o la explotación de la correspondiente invención.

Pues bien, importa subrayar que la norma contenida en el artículo 2, letra a), del Convenio de Estrasburgo ha sido incorporada al artículo 53, letra a), del Convenio sobre la Patente Europea de 1973 que en su versión originaria decía así:

«No se concederán las patentes europeas:

a) Para las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados contratantes o en uno o varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria».

Conforme al Acta de Revisión, de 29 de noviembre de 2000, el artículo 53, letra a), del Convenio sobre la Patente Europea pasó a tener la redacción siguiente:

«No se concederán las patentes europeas para:

b) Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal la explotación

³⁶ Vid. MUSKER, D., *Community Design Law...*, *op. cit.*, pág. 104.

³⁷ Vid. MATHÉLY, P., *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, Librairie du Journal des notaires et des avocats, París, 1992, pág. 37.

³⁸ KRASSER, R., *Patentrecht*, Beck Juristischer Verlag, München, pág. 88, subraya la influencia del Convenio de Estrasburgo en las Leyes de Patentes de Irlanda (1964) y de Francia (1968).

de una invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados contratantes o en varios de ellos por una disposición legal o administrativa».

El Convenio sobre la Patente Europea ha centralizado y unificado no solamente el procedimiento de depósito de solicitud de patentes, sino también el procedimiento de concesión de patentes: la patentes europeas son, además, muy sólidas³⁹. El Convenio sobre la Patente Europea contiene asimismo normas materiales que recortan el principio de que una patente europea confiere los mismos derechos que otorgaría una patente nacional en el correspondiente Estado⁴⁰.

Estas normas han ejercido una notable influencia sobre la redacción de las Leyes de Patentes de los Estados en los que está vigente el Convenio sobre la Patente Europea.

3.2. *La patente nacional española*

En su versión originaria el artículo 5 de la Ley española de Patentes, de 20 de marzo de 1986, disponía que:

«No podrán ser objeto de patente:

a) Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres».

En su versión originaria el artículo 5 de la Ley española de Patentes enunciaba una cláusula general que coincidía parcialmente con la que formulaba el artículo 53, letra a) del Convenio sobre la Patente Europea⁴¹. Esta cláusula general fue modificada por la Ley de 29 de abril de 2002 en virtud de la cual el artículo 5, letra a) pasó a tener la siguiente redacción:

³⁹ Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRÁ, M., *Hacia un nuevo Sistema de Patentes*, RDU, Madrid, 1982, págs. 77 y sigs. Como en este lugar se recuerda, el artículo primero del Convenio sobre la Patente Europea declara que su finalidad es instaurar «un Derecho común para los Estados contratantes en materia de concesión de patentes de invención». Se añade también que por contraste con el *Patent Cooperation Treaty* que se limita a centralizar el procedimiento de depósito de solicitudes de patentes, el Convenio sobre la Patente Europea centraliza y unifica no solo el depósito de solicitudes de patente, sino también el propio procedimiento de concesión de patentes. La Patente Europea es concedida por la Oficina Europea de Patentes que tiene su sede en la ciudad alemana de Múnich.

⁴⁰ Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRÁ, M., *Hacia un nuevo Sistema...*, *op. cit.*, págs. 98 y sigs. Como en este lugar se señala, el Convenio sobre la Patente Europea fija con carácter unitario la duración de la patente europea en el artículo 63: veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Debe resaltarse, asimismo, que el artículo 69 del Convenio determina el alcance de la protección conferida por la patente europea. A fijar el alcance de la protección dispensada por la patente europea contribuye, además, el Protocolo interpretativo del artículo 69 según la redacción del Acta de Revisión del Convenio de 29 de noviembre de 2000.

Refiriéndonos al ordenamiento español dice BOTANA AGRÁ, M., «La patente europea en España», en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRÁ, M., *Manual...*, *op. cit.*, pág. 242, que «el hecho que desde su solicitud hasta su concesión esté regida por el CPE, imprime a la patente europea unos rasgos indelebles que la acompañan tanto en la fase de obtención como en la fase de producción de sus efectos como patente española. Esta doble faz explica que el régimen aplicable a la patente europea/española se nutra de dos fuentes: por un lado, el CPE y, de otro, la Ley 11/1986 (LP) en todo lo que no se oponga al CPE (prevalencia de este sobre aquella)».

⁴¹ Como hemos visto, el artículo 53, letra a) del Convenio sobre la Patente Europea añadía lo siguiente: «sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados contratantes o en uno o varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria».

«No podrán ser objeto de patente:

b) Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poder considerarse como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria»⁴².

La mencionada Ley de 29 de abril de 2002 completó la cláusula general transcrita con la enumeración de cuatro supuestos concretos de invenciones que *per se* se consideran contrarias al orden público o a las buenas costumbres⁴³. Estos supuestos son los siguientes:

- a) Los supuestos de clonación de seres humanos⁴⁴.
- b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano⁴⁵.
- c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales⁴⁶.
- d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que suponga para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos⁴⁷.

III. EL ORIGEN DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR LAS MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

1. INTRODUCCIÓN

La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres surge en el seno del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883⁴⁸. Este Convenio constituye, sin

⁴² Esta modificación del texto del artículo 5, letra a) se introdujo como consecuencia de la nueva redacción —anteriormente señalada— del artículo 53, letra a) del Convenio sobre la Patente Europea.

⁴³ Tal enumeración se añadió con el fin de incorporar al ordenamiento español la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

⁴⁴ *Vid.* BOTANA AGRA, M., «Invenciones patentables», en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual...*, *op. cit.*, pág. 138. Afirma este autor que «por clonación se entiende la operación consistente en obtener individuos que son copia total o parcial de otro individuo a partir de una célula somática o de un núcleo de este». Añade el profesor BOTANA AGRA que la prohibición comprende la clonación que se traduzca «en la obtención de seres humanos a partir de una célula somática o de un núcleo de otro ser humano que sea idéntico a este».

⁴⁵ BOTANA AGRA, M., «Invenciones patentables...», *op. cit.*, opina que esta prohibición abarca «los procedimientos idóneos para alterar las células germinales o primigenias del ser humano (ingeniería genética terminal)». A juicio de este autor, la prohibición no comprende «otras modificaciones genéticas no germinales, como pueden ser las integradas en las terapias avanzadas (genoterapia, terapia celular somática o ingeniería tisular)».

⁴⁶ *Ibid.*, indica que quedan fuera de la prohibición las «invenciones que supongan el empleo de esos embriones con una finalidad distinta de la meramente industrial o comercial, por ejemplo, terapéutica o de diagnóstico».

⁴⁷ *Ibid.*, delimita acertadamente el alcance de esta prohibición cuando dice que: «esta prohibición abarca tanto los procedimientos de modificación de identidad genética (germinal o posterior) de los animales, como los animales resultantes de estos procedimientos». BOTANA AGRA añade que en todo caso «la prohibición presupone que los procedimientos de que se trate supongan para los animales sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre (= ser humano) o los animales».

⁴⁸ El Convenio que estableció la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial fue firmado en París el día 20 marzo de 1883. El artículo 14.1 del propio Convenio disponía que «el presente Convenio se someterá a revisiones periódicas con objeto de introducir en él modificaciones destinadas a perfeccionar el sistema

duda alguna, un *corpus* técnicamente muy depurado de normas supranacionales en el ámbito de la Propiedad Industrial. La tradicional importancia del Convenio de París se ve actualmente acrecentada por la circunstancia de que el apartado primero del artículo 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994⁴⁹ impone expresamente a los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio la obligación de dar cumplimiento a los artículos 1 al 12 y 19 del Convenio de París.

La finalidad del Convenio de París estriba en proteger la Propiedad Industrial concebida *lato sensu*. En efecto, el apartado segundo del artículo 1 del Convenio de París declara que: «La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal». Mas obviamente, dentro del concepto de Propiedad Industrial no cabe incluir en modo alguno la represión de la competencia desleal porque las normas represivas de la competencia desleal no otorgan un derecho exclusivo a los operadores económicos tal y como lo hacen los derechos de Propiedad Industrial *stricto sensu*⁵⁰.

En el marco de este Estudio, lógicamente, procede referirse tan solo a las normas del Convenio de París concernientes a las marcas. Pues bien, una vez hecha esta salvedad, debe resaltarse que el Convenio de París se asienta sobre dos grandes pilares. El primer pilar está constituido por el principio del tratamiento nacional de los ciudadanos unionistas. El apartado primero del artículo 2 del Convenio de París enuncia el principio del tratamiento nacional con los siguientes términos:

«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 concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio»⁵¹.

El principio del tratamiento nacional impide, por tanto, establecer cualquier medida discriminatoria de los unionistas extranjeros⁵² frente a los nacionales.

de la Unión». Con ese fin el Convenio fue revisado en 1900 (Conferencia de Bruselas), en 1911 (Conferencia de Washington), en 1925 (Conferencia de La Haya), en 1934 (Conferencia de Londres), en 1958 (Conferencia de Lisboa) y en 1967 (Conferencia de Estocolmo). La historia de las sucesivas Revisiones del Convenio de París se relata detalladamente en la obra de LADAS, S. P., *Patents, trademarks, and related rights: national and international protection*, vol. 1, Harvard University Press, Cambridge, 1975, págs. 59 y sigs.

⁴⁹ Este Acuerdo se conoce usualmente mediante sus abreviaturas española (ADPIC) o inglesa (TRIPs). Para una clara exposición sintética del ADPIC *vid.* GÓMEZ SEGADÉ, J. A., «El ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual», *ADI*, XVI (1994-1995), págs. 33 y sigs.

⁵⁰ Acerca de las características de los derechos de Propiedad Industrial, *vid.* OTERO LASTRES, J. M., «Introducción», en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual...*, *op. cit.*, págs. 56 y sigs.

⁵¹ En el propio apartado primero del artículo 2 del Convenio se añade que: «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».

⁵² El artículo 3 del Convenio de París asimila a los nacionales de los países de la Unión los nacionales de aquellos países que no forman parte de la Unión siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

O, dicho con otras palabras, un Estado miembro de la Unión de París tiene que aplicar en materia de marcas a los unionistas extranjeros las mismas normas que son aplicables a los nacionales. Conviene precisar que la aplicación de las mismas normas a unionistas y nacionales es la consecuencia inmediata del principio del tratamiento nacional y no se deriva —como erróneamente ha apuntado a veces la jurisprudencia española—⁵³ del principio de reciprocidad⁵⁴.

El segundo pilar de la Unión está constituido por el principio del tratamiento unionista. Significa este principio que además de los derechos emanados del tratamiento nacional, el Convenio de París otorga a los unionistas un conjunto de derechos mínimos establecidos por el propio Convenio. En materia de marcas estos derechos mínimos son los siguientes: el derecho de prioridad unionista, las facultades concedidas en relación con la carga del uso de la marca registrada, los derechos conferidos al titular de una marca conocida y la protección de la marca *telle quelle*. Si bien, ciertamente, lo relevante en relación con este Estudio es la protección de la marca *telle quelle*, parece oportuno efectuar unas breves consideraciones respecto de los restantes derechos mínimos otorgados a los unionistas en materia de marcas.

La finalidad del derecho de prioridad unionista es proporcionar a quien solicite regularmente una marca en uno de los países de la Unión de París, un plazo de seis meses durante el cual el solicitante de la marca no se ve afectado por la solicitud o el uso de una marca confundible en los restantes países de la Unión⁵⁵. Obsérvese que la solicitud de la marca con anterioridad en un segundo país por un tercero constituiría un obstáculo que impediría en tal país la solicitud de aquella marca que el unionista había previamente registrado en su país de origen. Pues bien, el derecho de prioridad unionista justamente remueve dicho obstáculo durante un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de depósito de la solicitud de la marca que el unionista efectuó en su país de origen.

Como es sabido, el titular de una marca registrada está obligado a usarla de un modo efectivo en el mercado; el incumplimiento del *onus* del uso de la marca desencadena la caducidad de la misma. Pues bien, con respecto a la obligación de usar la marca registrada el Convenio de París concede al unionista dos derechos que se enuncian en los apartados 1 y 2 del artículo 5.C. El apartado 1 de este artículo obliga a los Estados miembros a conferir al titular de la marca un plazo equitativo para iniciar el uso de la misma; y, además, les obliga a conceder al titular de la marca la facultad de alegar causas que justifiquen la falta de uso. Por otra parte, el apartado 2 del artículo 5.C otorga al titular de la marca la facultad de utilizarla «bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que esta ha sido registrada»⁵⁶.

⁵³ Vid., por ejemplo, las Sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1969 [Aranzadi, 6001 (1969)] y de 12 de marzo de 1970 [Aranzadi, 1509 (1970)].

⁵⁴ En su obra, BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967*, Oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual (BIRPI), 1969, subraya a ese respecto que no cabe exigir reciprocidad por parte de los Estados miembros de la Unión porque el principio inspirador del Convenio es que la reciprocidad queda suficientemente asegurada por las obligaciones que entraña la adhesión al Convenio.

⁵⁵ El derecho de prioridad unionista se regula muy detalladamente en el artículo 4 del Convenio de la Unión de París.

⁵⁶ Las normas unionistas contenidas en los apartados 1 y 2 del artículo 5.C han ejercido una decisiva influencia sobre la regulación del uso obligatorio de la marca registrada en el Derecho Europeo de Marcas. Así, el apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 89/104/CEE (apartado 1 del art. 10 de la Directiva 2008/95/CE) y

El artículo 6 bis del Convenio de París defiende a los unionistas frente a un riesgo que les amenaza en aquellos Estados de la Unión cuyo ordenamiento jurídico enlaza el nacimiento de la marca con el registro de la misma. Es posible, en efecto, que la marca registrada en un país de la Unión sea ampliamente reconocida en otro país de la Unión a pesar de no haber sido registrada en el mismo. En tal caso, el empresario unionista cuya marca es conocida pero no ha sido registrada en otro país puede verse desposeído de su marca en este segundo país si en el mismo el nacimiento del derecho sobre la marca se rige por el principio de la prioridad de la inscripción registral. Así ocurrirá cuando un tercero registra en el segundo país la marca extranjera que en el mismo ha alcanzado notoriedad entre el público y los círculos económicos interesados. El registro de la marca extranjera notoria por parte de un tercero se hace a veces con el propósito de aprovecharse del *goodwill* de tal marca en beneficio de los productos que ese tercero fabrica y distribuye. Otras veces, el registro de la marca extranjera notoria por parte de un tercero se efectúa con el fin de obligar al titular extranjero de tal marca a pagar una suma como contrapartida de la cesión de la marca por parte del titular registral del segundo país. Para evitar estas prácticas obstruccionistas, la Conferencia de revisión de La Haya de 1925 añadió al Convenio de París el artículo 6 bis⁵⁷. Las normas contenidas en el artículo 6 bis del Convenio de París han sido acogidas por el Derecho europeo de Marcas⁵⁸.

2. LA MARCA «TELLE QUELLE»

2.1. Preliminar

Como ya se ha dicho, la prohibición de registrar como marca un signo contrario al orden público o a las buenas costumbres surgió en el seno del Convenio de París, concretamente, en el ámbito de las normas unionistas relativas a la protección de la marca «*Telle quelle*» (tal cual es). Por esta razón, parece conveniente exponer con cierto detalle el papel que desempeña en la esfera económica la protección de la marca «*Telle quelle*».

A medida que una empresa rebasa los límites del correspondiente mercado nacional para extender sus actividades a los mercados de otros Estados, siente la necesidad de trasladar su marca nacional originaria a los nuevos mercados extranjeros. La empresa titular de la marca puede utilizar en los nuevos mercados

también el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) núm. 40/94 (= apartado 1 del art. 15 del Reglamento CE núm. 207/2009) se inspiran claramente en el apartado 1 del artículo 5.C del Convenio de París. Y, a su vez, la letra a) del apartado 2 del artículo 10 de la mencionada Directiva así como la letra a) del apartado 2 del artículo 15 del citado Reglamento se inspiran, asimismo, en el apartado 2 del artículo 5.C del Convenio de París.

⁵⁷ El artículo 6 bis del Convenio de París dispone lo siguiente: «1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimase ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe».

⁵⁸ *Vid.* la letra d) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 2008/95/CE, con el que concuerda la letra c) del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

su marca a través de sociedades filiales o bien mediante un sistema de licencias de marcas. Con este fin, el titular de la marca desea, lógicamente, registrarla en aquellos países extranjeros a los que de uno u otro modo va a extender sus propias operaciones. El titular de la marca aspirará, las más de las veces, a registrar en tales países el mismo signo registrado y usado en el país originario con la finalidad de exportar el *goodwill* asociado a la marca⁵⁹. Pero esta razonable aspiración del titular de la marca puede tropezar con un grave obstáculo; a saber: que en el ordenamiento nacional de algunos países no se admite el registro de ciertos signos (por ejemplo, simples letras o números) como marcas⁶⁰. Pues bien, a fin de eliminar este obstáculo a la política expansionista de una empresa, el Convenio de París ha instaurado la protección de la marca *Telle quelle*.

2.2. Las normas de la Unión de París concernientes a la marca *Telle quelle*

La protección unionista de la marca *telle quelle* implica que un signo registrado como marca en un país de la Unión deberá ser registrado como marca en los restantes países de la Unión a menos que tal signo se vea afectado por las prohibiciones exhaustivamente establecidas a este respecto por el Convenio de París. En este sentido se afirma que la protección de la marca *telle quelle* entraña —dentro de los límites fijados por el propio Convenio de París— una convalidación del derecho sobre la marca adquirido en el país de origen⁶¹.

En la versión originaria del Convenio de París, de 20 de marzo de 1883, ya se regulaba la protección de la marca *Telle quelle*. En efecto, el artículo 6 del Convenio de París en la versión de 1883 disponía que:

«Toda marca de fábrica o de comercio depositada en forma regular en el país de origen, será admitida al depósito y protegida como tal en todos los demás países de la Unión.

Se considera como país de origen el país en donde el depositante tiene su establecimiento principal. Si este establecimiento principal no está situado en uno de los países de la Unión, se considerará como país de origen aquel al cual pertenezca el depositante.

Podrá denegarse el depósito si el objeto para el cual se pide se considera como contrario a la moral o al orden público»⁶².

Importa resaltar que históricamente la primera prohibición a la que se somete el registro de la marca *Telle quelle* en el ámbito del Convenio de París es la relativa a los signos contrarios *a la moral o al orden público*. Como anteriormente se ha indicado el germen de la prohibición aquí estudiada se encuentra en el Convenio de París de 1883. Ciertamente, al formular esta prohibición, el

⁵⁹ LADAS, S. P., *Patents...*, *op. cit.*, pág. 1212, subraya que tal aspiración es más evidente en la actualidad como consecuencia de la interpenetración global de los mercados, la publicidad supranacional y los desplazamientos masivos de los consumidores.

⁶⁰ Vid. BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para la aplicación del Convenio...*, *op. cit.*, pág. 118.

⁶¹ Esta es la opinión de LADAS, S. P., *Patents...*, *op. cit.*, pág. 1225. A su vez, BRAUN, A., *Precis des marques de produits*, Bruxelles, 1971, pág. 389, dice de manera un tanto hiperbólica que la marca nacida en un país continúa rigiéndose por la ley de este país y se sustrae a las exigencias del país de la importación.

⁶² El texto español del artículo 6 del Convenio de París de 1883 puede verse en la obra de PELLA, R., *Tratado teórico-práctico de las marcas de fábrica y de comercio en España*, V. Suárez, Madrid, 1911, pág. 390. La versión francesa del citado artículo del Convenio de París se reproduce en el libro de LADAS, S. P., *La protection internationale de la propriété industrielle*, Boccard, Paris, 1933, pág. 591 (traducción de A. CONTE).

artículo 6 del Convenio se refiere a las marcas contrarias «a la moral o al orden público». Y es indudable que esta locución no coincide literalmente con la utilizada — como hemos de ver — en el Derecho de la Unión Europea, en el cual se prohíbe registrar «las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres»⁶³. Mas, evidentemente, las expresiones en este punto empleadas en el Convenio de París y en el Derecho de la Unión Europea son funcionalmente equivalentes.

LADAS recuerda⁶⁴ que la interpretación del artículo 6 del Convenio de París en su redacción originaria suscitaba muchas dudas; y que la Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) en sus sucesivas reuniones había adoptado varias resoluciones en las que se sugería una nueva redacción del artículo 6 del Convenio. Para poner fin a las dudas suscitadas, en la Conferencia de revisión del Convenio de 1911 se aprobó una nueva redacción del artículo 6 del Convenio de París. En su nueva redacción el artículo 6 del Convenio disponía que:

«Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida al depósito y protegida *telle quelle* en los otros países de la Unión.

Esto no obstante, podrán rechazarse o invalidarse:

1.º Las marcas que por su naturaleza puedan afectar a derechos adquiridos por terceros en el país en que se reclame la protección.

2.º Las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o compuestas exclusivamente de signos o de indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan pasado a ser términos usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país en que se reclame la protección.

Para apreciar el carácter distintivo de una marca deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias de hecho, especialmente la duración del uso de la marca.

3.º Las marcas que sean contrarias a la moral o al orden público.

Será considerado como país de origen el país en que el depositante tenga su principal establecimiento.

Si el principal establecimiento no está situado en uno de los países de la Unión, será considerado como país de origen aquel al que pertenezca el depositante».

El texto del artículo 6 del Convenio de París aprobado por la Conferencia de Washington de 1911 representó un paso decisivo en la progresiva elaboración del régimen de la marca *telle quelle*. Debe subrayarse, además, que en su nueva versión de 1911 el artículo 6 del Convenio de París contiene el germen de normas que forman parte del actual Sistema de Marcas de la Unión Europea. En efecto, al regular las prohibiciones absolutas fundamentales, tanto la Directiva comunitaria de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros como el Reglamento sobre la Marca Comunitaria se inspiran fielmente en el

⁶³ Vid. la letra *f*) del apartado primero del artículo 3 de la Directiva 2008/95/CE y la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento (CE) 207/2009 sobre la Marca Comunitaria.

La discrepancia terminológica denunciada no existe entre las citadas normas europeas y la versión alemana del artículo 6 del Convenio de París. En efecto, el apartado 3 del artículo 6 se refiere — en su versión alemana — a las marcas contrarias a las «buenas costumbres» (*den guten Sitten*) o al «orden público». La versión alemana del Convenio de París se reproduce en el Comentario de SELIGSOHN, M., y SELIGSOHN, A., *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen*, Guttentag, Berlín, 1905, pág. 30.

⁶⁴ LADAS, S. P., *La protection internationale...*, *op. cit.*, pág. 592.

texto del artículo 6 del Convenio de París revisado en 1911. Así, entre las causas de denegación o de nulidad fijadas por el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE figuran las siguientes:

- «b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio»⁶⁵.

El acusado relieve del texto del artículo 6 del Convenio de París aprobado en 1911 se comprueba, por otra parte, si se tiene en cuenta que el citado texto contempla la figura del *secondary meaning*. En efecto, el párrafo segundo del número segundo del citado artículo dispone que al apreciar el carácter distintivo de una marca se tomarán en consideración todas las circunstancias fácticas «especialmente la duración del uso de la marca». De este modo, en la versión de 1911 el artículo 6 del Convenio de París acoge el principio de la distintividad sobrevenida como consecuencia del uso de la marca. Principio que es obviamente congruente con la naturaleza de la marca como bien inmaterial dado que la culminación del proceso formativo de la marca como bien inmaterial tiene lugar cuando el público asocia el signo con el origen empresarial de los productos o servicios⁶⁶. En rigor, un signo se convierte en una auténtica marca siempre que el mismo logre evocar en la mente de los consumidores la procedencia empresarial de un producto o de un servicio⁶⁷. Pues bien, el principio de la distintividad sobrevenida como consecuencia del uso del signo es acogido igualmente por el apartado tercero del artículo 3 de la Directiva Comunitaria sobre marcas⁶⁸ y por el apartado tercero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria⁶⁹.

El artículo 6 del Convenio de París fue nuevamente revisado en la Conferencia celebrada en La Haya en 1925. En el contexto de este Estudio, la modificación más relevante consistió en la adición de un nuevo párrafo al apartado destinado a formular la prohibición concerniente a las marcas contrarias a la moral o al orden público. He aquí el texto de este nuevo párrafo:

⁶⁵ La vigente Directiva 2008/95/CE reproduce literalmente los motivos de denegación o de nulidad transcritos en el texto. También coinciden totalmente con los motivos de denegación enunciados por las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, los que se establecen en las letras b), c) y d) del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, tanto en su versión inicial (Reglamento 40/94) como en la vigente (Reglamento 207/2009).

⁶⁶ Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, págs. 27 y sigs.

⁶⁷ Como señala GÓMEZ SEGADÉ, J. A., «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 16, pág. 200, la figura de la distintividad sobrevenida «devuelve al uso un protagonismo esencial en el nacimiento del derecho de marca».

⁶⁸ El apartado tercero del artículo 3 de la Directiva establece que: «se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo».

⁶⁹ A tenor del apartado tercero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, «las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

«Queda entendido que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por la sola razón de que no se ajuste a cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición se refiera precisamente al orden público».

El párrafo transcrito, bien miradas las cosas, no modifica el texto de la revisión de 1922 concerniente a la prohibición de registrar las marcas contrarias a la moral o al orden público. El nuevo párrafo añadido en la revisión de 1925 contiene, en rigor, una norma meramente interpretativa de la mencionada prohibición. Esto es, se trata de un supuesto de lo que a partir del «Sistema del Derecho Romano Actual» de F. K. VON SAVIGNY se denomina la interpretación auténtica de las normas jurídicas⁷⁰. Como indica el profesor DE CASTRO, el artificio de la interpretación auténtica se utiliza excepcionalmente para «rectificar discretamente la mala redacción de una ley, poner coto a una interpretación equivocada o indeseable de los Tribunales o simplemente para estrechar el ámbito de la libertad dejado al intérprete y que se ha revelado excesivo o peligroso»⁷¹. En nuestro caso, cabe afirmar que la norma interpretativa introducida en la revisión de 1925 tenía por finalidad que un Estado de la Unión rechazase el registro de una marca *telle quelle* alegando que inculcaba una norma interna que técnicamente no encajaba en el concepto de orden público.

El artículo 6 del Convenio de París fue ulteriormente revisado en la Conferencia celebrada en Londres en 1934. Los apartados integrantes del artículo 6 del Convenio se reordenaron y se designaron con las letras mayúsculas A, B, C, D, E y F. En el orden sustantivo se añadieron al texto de 1925 dos nuevas disposiciones⁷². La primera se refería a la independencia de las marcas registradas en varios países de la Unión respecto de la marca registrada en el país de origen⁷³. La segunda — que figuraba en un nuevo apartado B.2 — decía así:

«No podrán rechazarse en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que no difieran de las marcas protegidas en el país de origen, sino por elementos que no alteren su carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas en la forma en que estas se han registrado en dicho país de origen».

La norma contenida en la letra B.2 se inspira en el principio de la irrelevancia de las modificaciones que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en la que figure registrada. Este principio cobra especial importancia en el ámbito del cumplimiento de la carga del uso de la marca registrada⁷⁴.

⁷⁰ VON SAVIGNY, F. K., y HEUSER, O. L., *System des heutigen römischen Rechts*, Verlag Scientia Aalen, Berlin, 1981, pág. 210, afirma que si se tiene a la vista que la interpretación es una actividad libre, la denominada interpretación legal constituye la antítesis de la interpretación.

⁷¹ Vid. DE CASTRO Y BRAVO, F., *Derecho Civil de España*, Civitas, Madrid, 1984, pág. 466. El maestro DE CASTRO añade que «el interés práctico de utilizar la forma interpretativa, y no la de una disposición complementaria, es el de excluir el carácter de nueva disposición (*non dat, sed datum significat*) otorgándole así, implícitamente, efecto retroactivo al sentido delimitado o precisado que se autoriza».

⁷² Vid. LADAS, S. P., *Patents...*, *op. cit.*, pág. 1215.

⁷³ La nueva norma relativa a la independencia de las marcas figuraba en el apartado D del artículo 6 del Convenio de París.

⁷⁴ El mencionado principio es acogido por el apartado C.2 del artículo 4 quinquies del Convenio de París. También el artículo 10.2.a) de la Directiva 2008/95/CE y el artículo 15.1.a) del Reglamento (CE) núm. 207/2009 sobre la Marca Comunitaria adoptan este principio.

La protección de la marca *Telle quelle* en el marco del Convenio de París adquiere su configuración definitiva en la Conferencia de Revisión celebrada en Lisboa en 1958⁷⁵. En la misma, el anterior artículo 6 pasa a ser el artículo 6 quinquies que dispone lo siguiente:

«A. 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 bis.

C. 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen solo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D. Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E. Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiera sido registrada.

F. Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectuó sino después del término de dicho plazo».

⁷⁵ El Convenio de París fue ulteriormente revisado en la Conferencia de Estocolmo de 1967. Pero la revisión de 1967 —que es la vigente en España— no introdujo modificación alguna en el texto del artículo 6 quinquies.

La innovación más relevante adoptada en la revisión de Lisboa de 1958⁷⁶ es la siguiente: la posibilidad de que el titular de la marca aspirante a ser protegida *telle quelle* invoque la norma contenida en el apartado C.1 (principio del *secondary meaning*) en el caso de que el signo sea contrario a la moral o al orden público⁷⁷. Tal posibilidad implícitamente reconocida en el nuevo apartado C.1 es inadmisibles porque desnaturaliza el principio de los efectos sanatorios del uso duradero de la marca. Obsérvese, en efecto, que por mucho que se prolongue el uso previo de una marca, no puede en modo alguno neutralizar el hecho de que el signo constitutivo de la misma es intrínsecamente contrario a la moral o al orden público.

IV. LOS PRECEDENTES LEGISLATIVOS ESPAÑOLES RELATIVOS A LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

1. EL REAL DECRETO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1850

El Real Decreto isabelino de 1850 «estableciendo las reglas para la concesión de Marcas de fábrica en España»⁷⁸ es, sin duda alguna, una de las primeras regulaciones europeas de las marcas de fábrica⁷⁹. La finalidad perseguida por el citado Real Decreto se trasluce en el siguiente pasaje de su Exposición de Motivos:

«Cuando la industria española recibe un poderoso impulso del espíritu de asociación y de empresa de las tendencias generales de la época y de los intereses ya creados, no puede tolerarse por más tiempo un abuso, si no muy frecuente, contrario por lo menos al derecho de propiedad, y más de una vez objeto de muy justas reclamaciones. Tal es la usurpación de las marcas con que los fabricantes de buena fe distinguen los productos de sus establecimientos industriales».

Es encomiable que con anterioridad a la mayoría de los países europeos España hubiese instaurado una reglamentación legal de las marcas de fábrica. Hay que reconocer, no obstante, que el Real Decreto isabelino de 1850 se limitaba a establecer de manera inconexa una regulación muy incompleta de las marcas de fábrica⁸⁰.

⁷⁶ Debe indicarse que el apartado D constituye también un *novum* en la regulación de la marca *telle quelle* en el ámbito del Convenio de París.

⁷⁷ LADAS, S. P., *Patents...*, *op. cit.*, pág. 1215, se limita a decir —sin formular crítica alguna— que el nuevo apartado C.1 se aplica a las tres prohibiciones enunciadas en los apartados B.1, B.2 y B.3 del artículo 6 quinquies del Convenio de París.

⁷⁸ El texto del Real Decreto de 20 de noviembre de 1850 se reproduce en el Tomo LI de la Colección Legislativa Española. El Real Decreto —que consta de 12 artículos— está firmado por la Reina Isabel II y el Ministro de Comercio, Industria y Obras públicas Seijas Lozano.

⁷⁹ Con anterioridad a 1850 ya se habían promulgado en Francia normas relativas a las marcas: la Ley del 25 germinal del año XI que sancionaba penalmente la usurpación de las marcas y la Ley de 28 de julio de 1824 que mitigaba el rigor de la Ley del año XI. Pero en el ordenamiento francés es Ley de 23 de junio de 1857 (que estuvo vigente durante más de cien años) la que instaura una completa regulación de las marcas de fábrica. *Vid.* POULLET, E., *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence en tous Genres*, Librairie Générale de Jurisprudence, Marchal et Billard, Paris, 1912, págs. 19 y sigs., y ROUBIER, P., *Le Droit de la Propriété Industrielle*, t. II, Librairie de Recueil Sirey Droit, Paris, 1954, págs. 499 y sigs.

⁸⁰ Merece la pena destacar en este punto la opinión que en 1911 mantenía PELLA acerca del Real Decreto. PELLA, R., *Tratado teórico-práctico de las marcas de fábrica...*, *op. cit.*, pág. 28, afirmaba PELLA que «aunque de una manera rudimentaria, sin embargo, atendido el atraso de las industrias de nuestro país en aquella época,

De todos modos es interesante recordar la polémica que se suscitó en torno a la posición adoptada por el Real Decreto isabelino⁸¹ respecto del nacimiento del derecho sobre la marca. Apoyándose en el artículo 9 del citado Real Decreto, un sector doctrinal entendía que el mismo se inspiraba en el principio de que el derecho sobre la marca nacía como consecuencia de su inscripción registral⁸². Frente a esta tesis se alzaba otra que —basándose en el art. 5 del Real Decreto de 1850—⁸³ mantenía que el derecho sobre la marca nacía en virtud de la prioridad en el uso dado que la inscripción registral tenía efectos meramente declarativos⁸⁴. La defectuosa técnica y el carácter sumamente incompleto del Real Decreto de 1850 se muestran palpablemente en su artículo 7 que enumera las prohibiciones aplicables a las marcas. En efecto, el artículo 7 se limitaba a disponer lo siguiente:

«Podrán los fabricantes adoptar para los productos de sus fábricas el distintivo que tuvieren por oportuno, exceptuando únicamente:

1.º Las armas reales y las insignias y condecoraciones españolas, a no estar competentemente autorizados al efecto.

2.º Los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad certificado de existencia».

Salta a la vista que el Real Decreto de 1850 no contenía una prohibición relativa a los signos contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Únicamente mediante una interpretación imaginativa del artículo 7 podría vislumbrarse un atisbo de una alusión al orden público en la prohibición de adoptar como marcas «las armas reales y las insignias y condecoraciones españolas».

2. LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 16 DE MAYO DE 1902

La Ley de 16 de mayo de 1902 constituye el primer Código unificado de la Propiedad Industrial en el ordenamiento español⁸⁵. El artículo 1 de la Ley de 16 de mayo de 1902 define la Propiedad Industrial del siguiente modo:

«Propiedad industrial es el derecho que se reconoce por esta ley, siempre que se hayan cumplido las condiciones que la misma impone, respecto a cualquier invento relacionado con la industria; a los signos especiales con que el productor aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo; a los dibujos y modelos de la fabricación o de la industria; al nombre comercial o a las recompensas industriales y al derecho a perseguir la competencia ilícita y las falsas

podemos decir que dicho Real Decreto fue suficiente por aquel entonces. Pero por el laconismo y brevedad de su dispositivo, pronto se hizo indispensable ir dictando numerosas Reales Órdenes que lo complementarían».

⁸¹ El artículo 9 del Real Decreto de 1850 establece que: «Solo se considera marca en uso para los efectos del presente decreto aquella de cuya existencia se haya obtenido el correspondiente certificado».

⁸² Al analizar retrospectivamente el problema e invocando el artículo 9 antes transcrito, opinaba DÍAZ VELASCO, M., *RDM*, 1, pág. 134, que «el Real Decreto de 1850 resolvía la cuestión, acaso un poco inconscientemente, a favor del registro de efectos atributivos». Esta tesis fue asimismo mantenida por la Redacción de la revista *La Propriété Industrielle* en la polémica a que se alude en la nota 84.

⁸³ Este artículo disponía que: «Previo informe del Director del Conservatorio de Artes sobre si la marca se ha usado ya en artefactos de la misma clase, obtendrá el fabricante un título que acredite haber presentado y hecho constar su distintivo, expresándose con toda precisión su forma y demás circunstancias».

⁸⁴ En polémica con la Redacción de *Propriété Industrielle*, esta tesis fue mantenida por ELZABURU, «Lettre d'Espagne: Enregistrement des marques en Espagne. A-t-il un effet déclaratif ou attributif de propriété?», *La Propriété Industrielle*, 3, 1895, pág. 38.

⁸⁵ La Ley de Propiedad Industrial se publicó en la Gaceta de 18 de mayo de 1902. La Ley de 16 de mayo de 1902 está firmada por la reina regente y el ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas José Canalejas y Méndez.

indicaciones de procedencia».

Al promulgarse la Ley de Propiedad Industrial de 1902 estaba vigente en España la revisión del Convenio de París de 1900. En la versión aprobada en Bruselas en 1900 el Convenio de París definía la Propiedad Industrial al formular en su artículo 2 el principio del tratamiento nacional. El artículo 2 disponía que:

«Los súbditos o ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes gozarán en todos los demás Estados de la Unión, en lo que se refiere a los privilegios de invención, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio y el nombre comercial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales».

Si se compara la definición de la Propiedad Industrial contenida en el artículo 1 de la Ley de 1902 con la que se deduce del artículo 2 del Convenio de París revisado en 1900, se observa que es más amplia la definición enunciada por el citado artículo de la Ley de 1902. Porque esta definición añade a las figuras mencionadas en el artículo 2 del Convenio de París *las recompensas industriales, la competencia ilícita y las falsas indicaciones de procedencia*. Paradójicamente, la definición de la Propiedad Industrial de la Ley de 1902 se aproxima, en cambio, a la que —como hemos visto⁸⁶— enuncia el apartado 2 del artículo 1 del Convenio de París en la revisión vigente.

Al promulgarse en 1902 la Ley de Propiedad Industrial, en esta materia ya se había logrado un notable desarrollo en el plano técnico-jurídico. Desarrollo que se debía primordialmente al hecho de que ya existía un elaborado *corpus* de normas reguladoras de la Propiedad Industrial: el Convenio de París de 1883 revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900. A pesar de ello, la Ley española de Propiedad Industrial de 1902 está redactada con técnica jurídica defectuosa y carece en grado sumo de rigor sistemático. Hay que denunciar particularmente la falta de rigor sistemático de que adolece la regulación de las marcas en la Ley de 1902. Las marcas, en efecto, se regulan juntamente con los dibujos y modelos en la sección primera del capítulo segundo del Título I de la citada Ley⁸⁷. La regulación conjunta de las marcas y de los dibujos y modelos implica un total desconocimiento de su diferente naturaleza: la marca es un signo distintivo y, por el contrario, los dibujos y los modelos son creaciones estéticas aplicadas a la industria⁸⁸. Lo lógico hubiera sido que la Ley de Propiedad Industrial de 1902 hubiese regulado conjuntamente las marcas y el nombre comercial, el cual también es un signo distintivo⁸⁹.

La falta de rigor técnico-jurídico se pone de manifiesto nuevamente en los artículos 21 y 22 de la Ley de Propiedad Industrial de 1902. Porque la enumeración de los signos que pueden constituir una marca hubiera debido incluirse

⁸⁶ En el Capítulo III se reproduce el texto del apartado 2 del artículo 1 del Convenio de París. Fuera de esta definición quedan las recompensas industriales que se mencionan en el artículo 1 de la Ley de 1902. A su vez, este precepto no incluye en la definición de la Propiedad Industrial, las denominaciones de origen que figuran, en cambio, en el apartado 2 del artículo 1 del Convenio de París.

⁸⁷ Esta sección comprende los artículos 21 a 29 de la Ley de 1902. La sección segunda del Capítulo segundo del Título I (arts. 30 a 32) se destinan a regular «la naturaleza y efectos jurídicos de las marcas, dibujos y modelos».

⁸⁸ *Vid.* OTERO LASTRES, J. M., «Rasgos conceptuales del diseño industrial», en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. J.; OTERO LASTRES, M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad... op. cit.*, págs. 361 y sigs.

⁸⁹ Sorprendentemente, la Ley de Propiedad Industrial de 1902 regula —al margen de las marcas— el nombre comercial en el capítulo tercero del Título I (arts. 33 a 41).

en el artículo 21 que contiene la definición de la marca⁹⁰. Lejos de hacer esto, la Ley de 1902 entremezcla en el artículo 22 la enumeración de tales signos⁹¹ con la definición de los dibujos y los modelos de fábrica⁹².

La Ley de Propiedad Industrial de 1902 destina un precepto independiente a establecer las prohibiciones de registro aplicables a las marcas. Este precepto es el artículo 28 que dice así:

«No podrán adoptarse como marca, signo o distintivo de producción:

a) Las armas o escudos nacionales, provinciales o municipales, y las insignias o condecoraciones españolas, a menos que medie autorización para ello; en este caso, por sí solas no podrán constituir marca, siendo tan solo un accesorio del distintivo principal. Concederán las autorizaciones: el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, respecto a las armas y escudos nacionales; las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, las relativas a los suyos, y el Ministerio de Estado, la referente a insignias o condecoraciones españolas.

b) Los escudos, insignias, blasones o lemas de los Estados o naciones extranjeras sin consentimiento expreso de los respectivos Gobiernos; y caso de obtenerlo, figurarán como elementos accesorios de la marca principal.

c) Las denominaciones usadas generalmente en el comercio para distinguir géneros y clases de los productos, así como los nombres técnicos o vulgares, adoptados por el uso corriente para denominarlos.

d) Las figuras que ofendan a la moral pública y las caricaturas que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración;

e) Los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad certificado de marca para la misma clase.

f) Todos los distintivos que por su semejanza o parecido a otros ya otorgados induzcan a confusión o error.

g) Los relativos a cualquier culto religioso, siempre que por el conjunto de la marca se deduzca que se intenta escarnecerle, denigrarle o menospreciarle;

h) El distintivo, emblema y divisa de la Cruz Roja.

i) Los retratos o nombres de las personas que vivan, a menos de obtener de ellas el correspondiente permiso, y de las personas que hayan fallecido, mientras los parientes dentro del cuarto grado civil se opongan a la concesión».

La enumeración de las prohibiciones de registro de marca efectuada por el precepto transcrito presenta varias lagunas y defectos de técnica jurídica. Es particularmente grave que el artículo 28 de la Ley de 1902 no incluya dentro de las prohibiciones la concerniente a los signos engañosos. También se echa de menos una prohibición relativa a las indicaciones descriptivas de las características de los productos⁹³. En lo que atañe a la prohibición de registrar signos con-

⁹⁰ A tenor del artículo 21: «Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar los productos de la industria y el trabajo, con objeto de que el público los conozca y distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie».

⁹¹ El apartado primero del artículo 22 establece que: «Pueden especialmente constituir marca los nombres, bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose que esta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa».

⁹² A la definición y los requisitos de los dibujos y modelos de fábrica se destinan los restantes apartados del artículo 22 de la Ley de 1902.

⁹³ La prohibición enunciada por la letra c) del artículo 28 de la Ley de 1902 se refiere, en rigor, a las denominaciones habituales en las costumbres leales y constantes en el comercio. Se entronca, por consiguiente, con la prohibición contenida en la letra d) del artículo 3.1 de la Directiva Comunitaria. Pero no concuerda con la prohibición concerniente a las indicaciones descriptivas, la cual es formulada por la letra c) del artículo 3.1 de la Directiva Comunitaria.

fundibles con marcas ya registradas, debe señalarse que la letra *f*) del artículo 28 omite toda referencia a los productos designados por las marcas anteriormente registradas⁹⁴. Hay que reconocer, no obstante, el acierto de la Ley de 1902 al enumerar entre las prohibiciones de registro de marcas ciertos derechos de la personalidad⁹⁵.

Las prohibiciones establecidas por el artículo 28 de la Ley de 1902 en las letras *d*) y *g*) son las que atañen más o menos directamente a los signos contrarios al orden público y a las buenas costumbres. Dado que tales prohibiciones tienen una naturaleza diversa, parece conveniente exponerlas separadamente:

i) La letra *d*) del artículo 28 dispone que no podrán registrarse como marcas «las figuras que ofendan a la moral pública y las caricaturas que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración». Dentro de esta prohibición hay que distinguir dos supuestos. El primero es la prohibición tocante a los signos contrarios a la moral pública: genuina cláusula general que implantaba parcialmente en el ordenamiento español lo previsto por el apartado final del artículo 6 del Convenio de París en su versión de 1900⁹⁶. El segundo supuesto es muy concreto: la prohibición atinente a las caricaturas que tienden a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración. Este supuesto constituye un determinado ejemplo de lo que el legislador de 1902 contemplaba como un signo que ofendía a la moral pública.

ii) La letra *g*) del artículo 28 establece que no podrán adoptarse como marca los signos «relativos a cualquier culto religioso, siempre que por el conjunto de la marca se deduzca que se intenta escarnecerle, denigrarle o menospreciarle». Esta prohibición no tiene alcance general: no impide el registro como marca de un símbolo o distintivo religioso *per se*. En la prohibición expuesta únicamente están comprendidos los signos que escarnecen, denigren o menosprecien un culto religioso. No obstante, la prohibición concreta *ex* letra *g*) del artículo 28 de la Ley de 1902 encaja perfectamente en la prohibición de registrar marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

3. EL ESTATUTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 26 DE JUNIO DE 1929

El Estatuto sobre Propiedad Industrial constituye el segundo Código unificado de la Propiedad Industrial en el ordenamiento español⁹⁷. El Estatuto delimita en su artículo 2⁹⁸ el contenido de la Propiedad Industrial del siguiente modo:

⁹⁴ Esto es, la letra *f*) del artículo no incorpora la regla de la especialidad que constituye uno de los principios fundamentales del actual Derecho de Marcas [*vid.* RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «La aplicación del principio de especialidad a las marcas idénticas», *ADI*, 4 (1977), págs. 273 y sigs.]. En cambio, la regla de la especialidad se acoge implícitamente en la letra *e*) del artículo 28. Pero la prohibición *ex* letra *e*) regula el supuesto de la doble identidad (del signo y de los productos o servicios), el cual es una figura distinta de la del riesgo de confusión.

⁹⁵ Es encomiable, sobre todo, el que ya en 1902 el legislador español hubiese instaurado —en el contexto del Derecho de Marcas— la protección *post mortem* de los derechos de la personalidad.

⁹⁶ La incorporación de la norma contenida en el apartado final del artículo 6 del Convenio de París revisado en Bruselas (1900) es tan solo parcial porque la citada norma se refiere a las marcas contrarias «a la moral o al orden público».

⁹⁷ El Estatuto sobre Propiedad Industrial fue elevado a rango de Ley por la Ley de 16 de septiembre de 1931.

⁹⁸ A su vez, el artículo 1 del Estatuto define de manera ampulosa la Propiedad Industrial con los siguientes términos: «Propiedad Industrial es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor, con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir, de los similares, los resultados de su trabajo.

«El derecho de propiedad industrial puede adquirirse por virtud del registro de:

- a) Las patentes de invención, de introducción, de explotación y certificados de adición.
- b) Las marcas o signos distintivos de producción y de comercio.
- c) Los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales y los artísticos.
- d) Los nombres comerciales y los rótulos de los establecimientos.
- e) Películas cinematográficas».

El Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929 está redactado con una técnica jurídica muy defectuosa: su lenguaje es oscuro y con frecuencia redundante. DÍAZ VELASCO —el industrialista español más destacado de su época— llegó a decir en un trabajo publicado en 1947⁹⁹ que:

«son tan gruesas y tan perturbadoras las aberraciones del Estatuto que puede calificarse como acaso la Ley científicamente más imperfecta de cuantas estén vigentes en España».

A pesar de ello, el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929 ha estado vigente en el ordenamiento español durante setenta y cuatro años. En efecto, el Estatuto de 1929 ha sido objeto de sucesivas derogaciones parciales. En 1986 se derogaron los artículos del Estatuto de 1929 relativos a las patentes y los modelos de utilidad¹⁰⁰. En 1988 se derogaron los artículos del Estatuto de 1929 concernientes a las marcas, los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento¹⁰¹. Finalmente, en el año 2003 se derogaron los restantes artículos del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929¹⁰².

Las marcas se regulaban principalmente, en el Título III del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929 (arts. 118 a 161). También eran aplicables a las marcas las disposiciones generales contenidas en el Título Primero del Estatuto de 1929¹⁰³.

Una de las normas fundamentales del Estatuto de 1929 en materia de marcas era el artículo 124 que determinaba cuáles eran los signos que no podían acceder al Registro de Marcas. El artículo 124 disponía que:

«No podrán ser admitidos al registro como marcas:

- 1.º Los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado.

La Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos».

⁹⁹ Vid. DÍAZ VELASCO, M., «¿Serán erratas de imprenta?», *Revista de Derecho Mercantil*, IV (1947), págs. 411 y sigs. Refiriéndose a las modificaciones introducidas en el texto del Estatuto por el Decreto de 26 de diciembre de 1947, DÍAZ VELASCO dice que tales modificaciones —al igual que en el texto originario del Estatuto— contienen «innumerables y monstruosas imperfecciones de todo orden», por lo cual la única explicación posible es que las mismas «sean, simplemente, erratas de imprenta no corregidas».

¹⁰⁰ Así se establece en la Disposición Derogatoria de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes.

¹⁰¹ Así se establece en la Disposición Derogatoria de la Ley 30/1988, de 10 de noviembre, de marcas.

¹⁰² Así se establece en la Disposición Derogatoria de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial.

¹⁰³ Dentro de estas disposiciones generales ocupaba un lugar relevante el artículo 14 que regulaba el nacimiento del derecho sobre la marca. Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «El nacimiento del derecho sobre la marca», *RDM*, 219 (1996), págs. 221 y sigs.

Se entenderá que existe semejanza fonética cuando la vocal o sílaba tónica sea tan dominante que absorba la pretónica y la post-tónica de modo que el oído solo perciba la tónica característica de la denominación registrada.

2.º El escudo nacional de España, las armas o escudos provinciales y municipales y los emblemas, insignias y condecoraciones españolas, así como los escudos, blasones y lema de los Estados o naciones extranjeras, a menos que medie la debida autorización para su empleo. Los escudos particulares y las condecoraciones solo podrán utilizarlas los que tengan derecho a su uso. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.

La concesión para el uso del escudo nacional se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto de 16 de julio de 1926.

3.º Los nombres o razones sociales que no sean los de los propios solicitantes, a no mediar la debida autorización, y las iniciales o monogramas que no correspondan al peticionario o cuya significación no se explique. Los apellidos al solicitarse como distintivo de marca, perderán tal carácter a los efectos del examen previo y quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.

4.º Los retratos de personas como único elemento característico, sin la debida autorización y siempre que no puedan confundirse con otros anteriormente registrados.

5.º Las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares.

6.º Las denominaciones geográficas y las regionales. Ambas podrán ser únicamente objeto de marca colectiva, conforme al artículo 136.

7.º El distintivo, emblema o divisa de la Cruz Roja y los que adopte la Convención de Ginebra.

8.º Las marcas españolas que conteniendo leyendas en idioma extranjero no consignen en caracteres visibles el nombre del fabricante o comerciante español y el lugar de producción o fabricación en España. Cuando las leyendas redactadas en idioma extranjero se refieran a mercancías o productos que distinga la marca, deberá consignarse además su traducción en español.

9.º Aquellas que del texto del diseño se deduzca su necesaria aplicación a un determinado producto y cuya petición, sin embargo, se haga también para otros artículos, en cuyo caso solo podrán registrarse para el producto que se indique en el diseño, y los envases que no contengan grabado, estampado o por cualquier otro procedimiento elementos que los caractericen y distingan como marcas-envases.

10.º Los diseños o punzones reglamentarios de los bancos de prueba de armas de fuego adoptados por el Ministerio del Ejército; los punzones oficiales para la garantía de los metales preciosos y los nombres de estos, vayan o no seguidos o precedidos de un apellido o un calificativo.

11.º Las denominaciones ya registradas, suprimiéndoles o agregándoles cualquier vocablo.

12.º Los distintivos que contengan dibujos o inscripciones inmorales, contrarias a algún culto religioso o que puedan ser causa de escándalo o tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración, y las efigies y distintivos del culto católico, sin el permiso escrito de las Autoridades eclesiásticas diocesanas.

13.º Los distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial.

14.º Las que se soliciten para distinguir la documentación, propaganda y correspondencia comercial, industrial o profesional, exceptuándose las de carácter gráfico que lo sean por particulares o entidades bancarias, financieras, culturales, recreativas o profesionales.

Los dibujos, reproducción de obras artísticas que estuvieran amparados por un registro anterior, conforme al artículo 190 de este Estatuto, siempre que ese derecho se manifieste por medio de oposición».

La deficiente tecnología y la reiterada redundancia características del Estatuto de 1929 alcanzan su punto álgido en el artículo 124¹⁰⁴. No procede analizar críticamente ahora cada una de las catorce prohibiciones enunciadas por el artículo 124. No obstante, parece oportuno recordar que la prohibición formulada por el núm. 1 del artículo 124 interpretada literalmente proclama un principio elemental y obvio: que en una marca denominativa es dominante la sílaba tónica. Lo que realmente pretendía decir el núm. 1 del artículo 124 —como puso de manifiesto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo—¹⁰⁵ es que han de considerarse semejantes las marcas denominativas cuando la sílaba tónica de ambas ocupa la misma posición y es idéntica o difícilmente distinguible.

Al formular la prohibición atinente a las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, los autores del Estatuto de 1929 pudieron y debieron tomar como modelo el artículo 6 del Convenio de París¹⁰⁶. En vez de hacerlo, optaron por enunciar en el núm. 12 del artículo 124 una prohibición que amalgama dos prohibiciones muy diversas entre sí. A saber:

a) Prohibía registrar como marca «los distintivos que contengan dibujos o inscripciones inmorales, contrarias a algún culto religioso o que puedan ser causa de escándalo o tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración». Los signos incluidos en esta prohibición podían calificarse como signos contrarios *lato sensu* al orden público o a las buenas costumbres.

b) Prohibía registrar como marca «las efigies y distintivos del culto católico, sin el permiso escrito de las Autoridades eclesiásticas diocesanas». Esta prohibición atribuía implícitamente a las Autoridades diocesanas un derecho de exclusiva sobre tales signos. Este derecho de exclusiva legitimaba a las Autoridades diocesanas para otorgar la pertinente autorización con el fin de registrar como marca las efigies y distintivos del culto católico.

V. LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

1. INTRODUCCIÓN

Como es sabido¹⁰⁷, a lo largo de los últimos decenios ha venido produciéndose en materia de marcas un progresivo proceso de armonización de las Leyes nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de la jurisprudencia

¹⁰⁴ Como afirmaba en mi obra *Fundamentos de Derecho de Marcas*, pág. 129: «Al establecer el catálogo de prohibiciones que impiden registrar un signo o indicación como marca, el artículo 124 (...) no se inspira en ningún criterio sistemático (...) y —lo que es más grave— el artículo 124 es a veces reiterativo; y otras veces es fragmentario e incompleto. Así, por ejemplo, el artículo 124 destina los números 1 a 11 a la enunciación de los signos confundibles al paso que una prohibición tan importante como la concerniente a las indicaciones engañosas se regula de manera muy incompleta con el número 13».

¹⁰⁵ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 205.

¹⁰⁶ Como vimos (Capítulo III), el artículo 6 del Convenio de París (revisión de La Haya de 1925) denegaba la protección propia de la marca *telle quelle* a los signos contrarios a la moral o al orden público.

¹⁰⁷ Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 50 y sigs.

dictada por sus Tribunales. A ello ha contribuido, fundamentalmente, la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar la Directiva de armonización promulgada en materia de marcas. Otro factor básico de este proceso de unificación del Derecho de Marcas ha sido la instauración del Sistema de Marcas Comunitarias.

La Directiva Comunitaria relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros es, a todas luces, la piedra angular del Derecho Europeo de Marcas. La primera versión de esta Directiva se aprobó el 21 de diciembre de 1988 (Directiva 89/104/CEE). Esta Directiva ha sido derogada por la vigente Directiva de 22 de octubre de 2008 (Directiva 2008/95/CE). Debe señalarse que el texto de la Directiva 2008/95/CE coincide sustancialmente con el texto de la Directiva 89/104/CEE. La razón de ser y la finalidad de la Directiva se destacan en los siguientes Considerandos de la misma:

«(2) Las legislaciones que se aplicaban a las marcas en los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva 89/104/CEE contenían disparidades que podían obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Por tanto, era necesario, aproximar dichas legislaciones para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.

(4) No parece necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Es suficiente con aproximar las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior».

La Directiva 89/104/CEE provocó el beneficioso efecto de unificar sustancialmente las Leyes nacionales de Marcas de los Estados de la Unión Europea. Entre las Leyes nacionales promulgadas con la finalidad de trasponer al ordenamiento interno las normas contenidas en la Directiva 89/104/CEE merecen ser destacadas la Ley alemana de Marcas (*Markengesetz*) de 1995 y la Ley británica de Marcas (*Trade Marks Act*) de 1994. La Ley española de Marcas de 2001 traspone, asimismo, al ordenamiento interno la Directiva 89/104/CEE¹⁰⁸.

En el seno de la Directiva Comunitaria de armonización deben contraponerse las normas imperativas que deben ser trasladadas forzosamente al Derecho interno de los Estados miembros y las normas meramente facultativas cuya incorporación al ordenamiento nacional no es obligatoria¹⁰⁹.

Las normas imperativas de la Directiva Comunitaria de armonización que interesan, principalmente, en este Estudio son las contenidas en el apartado primero del artículo 3, las cuales enuncian las causas absolutas de denegación y de nulidad de una marca. Estas causas son las siguientes:

«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

¹⁰⁸ Debe recordarse que el beneficioso efecto unificador de la Directiva 89/104/CEE no alcanzó, sin embargo, a la Ley española de Marcas de 1988.

¹⁰⁹ Hay que subrayar, no obstante, que algunas de las normas meramente facultativas de la Directiva 89/104/CEE han tenido un rotundo éxito porque han sido acogidas por una gran mayoría de las Leyes nacionales de Marcas de los Estados de la Unión Europea. Este es, particularmente, el caso de los artículos 4.4.a) y 5.2 concernientes a la marca renombrada.

- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- e) los signos constituidos exclusivamente por:
 - i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
 - ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
 - iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;
- f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;
- h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas o anuladas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial».

De modo que el apartado primero del artículo 3 formula en la letra *f*) la prohibición analizada refiriéndose a «las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres»¹¹⁰. Además de esta norma imperativa, la Directiva Comunitaria contiene en este punto una norma facultativa: la letra *b*) del apartado segundo del artículo 3 que autoriza a los Estados miembros para establecer que se denegará o anulará el registro de una marca cuando «incluya un signo de alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso».

A continuación van a exponerse los rasgos básicos del régimen jurídico de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres en los ordenamientos nacionales europeos que ofrecen un mayor interés. A saber: el ordenamiento inglés (B), el ordenamiento español (C) y el ordenamiento alemán (D).

2. EL ORDENAMIENTO INGLÉS

2.1. *Introducción*

La prohibición enunciada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 3 de la Directiva Comunitaria es trasplantada al ordenamiento interno del Reino Unido por la letra *a*) del apartado tercero del artículo 3 de la Ley inglesa de Marcas de 21 de julio de 1994 (*Trade Marks Act*). Este precepto prohíbe registrar como marcas los signos que sean contrarios al orden público o a los principios reconocidos de la moral (*contrary to public policy or to accepted principles of morality*). La norma transcrita reproduce fielmente la letra *f*) del apartado primero del artículo 3 de la versión inglesa de la Directiva Comunitaria 89/104 [actualmente, letra *f*) del apartado primero del art. 3 de la Directiva 2008/95/CE].

¹¹⁰ Obsérvese que esta fórmula coincide tan solo parcialmente con la utilizada por el apartado tercero del artículo 6 quinquies del Convenio de París el cual —como hemos visto— se refiere a las marcas «que sean contrarias a la moral o al orden público».

Al glosar la citada norma de la *Trade Marks Act*, se afirma en el *Tratado de KERLY*¹¹¹ que los conceptos de «*public policy*» y «*accepted principles of morality*» coinciden en buena medida, aunque obviamente se invoca en la práctica con mayor frecuencia el segundo de los conceptos mencionados¹¹². En el *Tratado de KERLY* se añade que la finalidad del artículo 3.3.a) de la *Trade Marks Act* es evitar el registro de marcas que ofenderían los sentimientos de un sector del público; y que la ofensa puede versar sobre extremos relacionados con la raza, el sexo las creencias religiosas o la decencia¹¹³. En el *Tratado de KERLY* se indica, finalmente, que ha de trazarse una línea entre las marcas ofensivas y las marcas de mal gusto, precisándose que estas últimas no incurrían en la prohibición analizada.

Por otro lado, A. MICHAELS propugna que se interprete restrictivamente la prohibición establecida por la letra a) del apartado tercero del artículo 3 de la *Trade Marks Act*¹¹⁴. Esta autora afirma que para aplicar esta prohibición es preciso que exista una posibilidad real de que la marca debilitase considerablemente actuales valores religiosos, familiares o sociales¹¹⁵.

En la doctrina inglesa J. PHILLIPS propugna una tesis sumamente crítica con respecto a la prohibición de registrar marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres¹¹⁶. En un afán de originalidad un tanto irresponsable J. PHILLIPS sostiene que es dudoso que esta prohibición constituya la base jurídica más adecuada para abordar la cuestión de las marcas contrarias al orden público o a los principios morales reconocidos. En efecto — señala J. PHILLIPS —, las leyes de todos los países civilizados contienen normas relativas a la obscenidad y a la inmoralidad¹¹⁷. Por este motivo, a juicio de J. PHILLIPS, la prohibición de registrar las marcas contrarias al orden público o a la moral constituye una duplicidad innecesaria al imponer a los examinadores la carga de eliminar solicitudes de marcas que no serían comercialmente útiles¹¹⁸.

Una vez expuesta sintéticamente la posición de la doctrina industrialista inglesa sobre la prohibición de registrar las marcas contrarias a la *public policy* or to *accepted principles of morality*, procede analizar la jurisprudencia inglesa recaída en torno a esta prohibición.

¹¹¹ KEELING, D.; LLEWELYN, D.; MELLOR, J.; MOODY-STUART, T., y BERKELEY, I., *KERLY's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, London, 2011. Es el *leading-treatise* del Derecho inglés de Marcas.

¹¹² *Ibid.*, pág. 247.

¹¹³ *Ibid.*, pág. 248. En el *Tratado de KERLY* se indica (pág. 248) que en el *UK Trade Mark Registry Work Manual* se citan los siguientes ejemplos de marcas ofensivas: las que fomentan el consumo de drogas, las falsificaciones y las actividades criminales.

¹¹⁴ *Vid.* MICHAELS, A., *A practical Approach to Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pág. 40.

¹¹⁵ MICHAELS añade que no sería suficiente que una parte del público estimase que la marca es desagradable.

¹¹⁶ *Vid.* PHILLIPS, J., *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, Oxford University Press, Oxford, 2003, págs. 67 y sigs.

¹¹⁷ PHILLIPS, J., *Trade Mark Law...*, *op. cit.*, pág. 70, opina que la explotación comercial de términos ofensivos tales como «*wog*» (negro), «*kraut*» (alemán), «*poof*» (homosexual) y «*yid*» (judío) no sería posible con independencia de la prohibición establecida por la Ley de Marcas.

¹¹⁸ En una breve editorial del número 2 de los *European Trade Marks Reports* del año 2007, J. PHILLIPS insiste en las críticas a la prohibición de registrar marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. En efecto, este autor dice que la mencionada prohibición despierta la curiosidad de los estudiantes y diversión de los profanos; pero al mismo tiempo suscita la irritación o incompreensión de los solicitantes de marcas.

2.2. Casos concernientes a la prohibición de registrar las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres

2.2.1. El caso de la marca «Hallelujah»

Este caso fue resuelto por la resolución del *Trade Marks Registry* de 21 de enero de 1976¹¹⁹ estando vigente la *Trade Marks Act* de 1938. La Ley de Marcas de 1938 prohibía en su artículo 11 registrar las marcas contrarias a la Ley, a la moralidad o escandalosas¹²⁰.

Pues bien, la marca «Hallelujah» había sido solicitada por la compañía japonesa «Himawari Hallelejah» para distinguir productos de la clase 25 del Arreglo de Niza (vestidos, calzados, sombrerería). El *Registrar Mr. Myall* denegó la marca solicitada aduciendo que era contraria a la moral e infringía, por tanto, el artículo 11 de la *Trade Marks Act* de 1938.

El *Registrar* opinaba que la palabra «*Hallelujah*» o «*Alleluia*» significaba para el público angloparlante una exhortación a alabar a Dios Nuestro Señor¹²¹. El *Registrar* argumentaba diciendo que no debía, ciertamente, actuar como un censor o un árbitro de la moralidad, pero al mismo tiempo no debería ser insensible a la opinión del público registrando marcas que la mayoría del público podría considerar ofensivas.

2.2.2. El caso *Ghazilian's Application*

En este caso *C. P. Ghazilian*, domiciliado en St. Columb Major (Cornualles) había solicitado el registro de la marca denominativa «*Tiny Penis*» para designar productos incluidos en la clase 25 del Arreglo de Niza (vestidos, trajes de baño, zapatos, cinturones, etc.). Este caso fue resuelto en primera instancia (2.2.1) por un funcionario del registro; y en segunda instancia (2.2.2) por la «*Persona Designada*»¹²².

2.2.2.1. Procedimiento en primera instancia

En el procedimiento de primera instancia¹²³ la Examinadora denegó la marca solicitada «*Tiny Penis*»¹²⁴ fundándose en que era contraria a las buenas costumbres (*accepted principles of morality*) y que, por tanto, infringía el artículo 3.3.a) de la *Trade Marks Act*.

En su contestación, el solicitante de la marca alegó que la palabra «*penis*» era un término que figuraba en los libros escolares de biología. A juicio del so-

¹¹⁹ El texto de esta resolución se reproduce en *Reports of Patent, Designs and Trade Marks Cases* 1976, págs. 605 y sigs.

¹²⁰ En la duodécima edición del *Tratado* de KERLY (revisado por BLANCO WHITE y JACOB, London, 1986, pág. 174) al glosar el artículo 11 se dice escuetamente que una marca es contraria a la moralidad cuando su uso ofendería «*the accepted mores of the time*».

¹²¹ *Vid. Reports...*, *op. cit.*, pág. 608.

¹²² La *Persona Designada* (*The Appointed Person*) es un profesional cualificado nombrado por el *Lord Chancellor* —conforme a los arts. 76 y 77 de la *Trade Marks Act*— para resolver los recursos de apelación planteados contra las decisiones del Registro de Marcas.

¹²³ El procedimiento en primera instancia se reproduce en *European Trade Marks Reports* 56 (2004), págs. 625 y sigs.

¹²⁴ El término «*tiny penis*» significa «*pene diminuto*».

licitante, los profesores suelen utilizar esta palabra en vez de los términos más explícitos y ofensivos que se usan en los patios de los colegios¹²⁵.

Al refutar las alegaciones del solicitante, la Examinadora manifestó que si se concedía el registro de la marca constituida por las palabras «*tiny penis*», tales palabras aparecerían en los escaparates de las tiendas, en los anuncios situados en lugares públicos y en las etiquetas de las prendas de vestir. Ello ofendería a una parte sustancial del público que —sin poder evitarlo— tendría que contemplar las palabras «*tiny penis*». Por estas razones, la Examinadora sostuvo que la marca solicitada era contraria a las buenas costumbres¹²⁶.

2.2.2.2. Procedimiento en segunda instancia

El solicitante de la marca «Tiny Penis» entabló un recurso de apelación que fue desestimado por S. THORLEY —actuando como *Appointed Person*— en su resolución de 28 de noviembre de 2001¹²⁷.

El recurrente alegó que la marca «Tiny Penis» no era un signo contrario a las buenas costumbres en el sentido del artículo 3.3.a) de la *Trade Marks Act* de 1994. Para apoyar su tesis, el recurrente presentó las declaraciones escritas de dos testigos. El primer testigo era la señora M. Moore quien había trabajado durante muchos años en una guardería para niños de dos a cinco años. La mencionada testigo declaró que en virtud de su experiencia, opinaba que el uso de la palabra «*penis*» no resultaba ofensivo al hablar con niños de cinco años o sus padres¹²⁸. El segundo testigo era el Agente de la Propiedad Industrial del solicitante de la marca. El segundo testigo se limitó a hacer unas breves consideraciones sobre el Código inglés de Autorregulación de la Publicidad¹²⁹.

Al desestimar el recurso del solicitante de la marca, *The Appointed Person* afirmó con carácter general que es necesario trazar una línea divisoria entre una ofensa que tan solo implica algo desagradable y una ofensa que debe ser censurada porque probablemente socava valores religiosos, familiares o sociales¹³⁰. En cuanto a la marca solicitada «Tiny Penis», *The Appointed Person* sostuvo que esta marca podría causar no un simple desagrado sino una grave ofensa a una importante parte del público. La ofensa —añadió *The Appointed Person*— consistiría en el hecho de que se minarían reconocidos valores sociales y familiares¹³¹.

¹²⁵ Vid. *European Trade Marks Reports* 56 (2004), pág. 627.

¹²⁶ Vid. *European Trade Marks Reports* (2002), págs. 629-630.

¹²⁷ El procedimiento en segunda instancia es reproducido en *European Trade Marks Reports* 57 (2002), págs. 631 y sigs.

¹²⁸ Vid. *European Trade Marks Reports* (2002), págs. 637-638.

¹²⁹ Vid. *European Trade Marks Reports* (2002), págs. 638-639.

¹³⁰ Vid. el apartado 31 de la resolución de 28 de noviembre de 2001. *The Appointed Person* puntualiza que un elevado grado del carácter ofensivo de la marca con respecto a una pequeña porción de la comunidad ha de ser equiparado a una ofensa de menor grado con respecto a una parte más extensa del público.

¹³¹ Vid. los apartados 50 y 51 de la resolución de 28 de noviembre de 2001. A juicio de *The Appointed Person*, tales valores consisten en que los términos anatómicamente correctos de los órganos genitales deben ser seriamente utilizados y no deben ser degradados al usarse como una marca obscena para designar ropa.

2.2.3. El caso de la marca «JESUS»

2.2.3.1. Procedimiento en primera instancia

En este caso¹³² la compañía «Basic Trademark SA» había solicitado el registro de la marca denominativa «JESUS» para ser aplicada a productos incluidos en las siguientes clases del Arreglo de Niza: 3 (jabones y perfumería), 9 (aparatos ópticos, gafas, etc.), 14 (metales preciosos, joyería, piedras preciosas, etc.), 16 (papel y artículos de oficina), 18 (maletas, paraguas, etc.), 24 (tejidos y productos textiles), 25 (vestidos, calzados, sombrerería) y 28 (juegos y juguetes).

El *Registrar of Trade Marks* denegó la marca solicitada en su totalidad, fundándose en que era contraria al orden público y a las buenas costumbres. A este respecto el *Registrar* sostenía que un elevado número de residentes en el Reino Unido eran cristianos y atribuían a la palabra «JESUS» un único significado: Jesucristo, el Hijo de Dios¹³³. Y llegó a la siguiente conclusión:

«el uso de la palabra JESUS como marca... en relación con los productos para los que se solicita el registro provocaría una grave ofensa y una simple repugnancia a una significativa parte del público en general. Tal ofensa se debe al hecho de que un reconocido valor social y religioso resultaría socavado de modo considerable. Este valor es la creencia de que la palabra JESUS es el nombre de JESUCRISTO... el Hijo de Dios; nombre que no debe ser degradado como consecuencia de su utilización como marca para los productos incluidos en la solicitud de la marca»¹³⁴.

2.2.3.2. Procedimiento en segunda instancia

La solicitante de la marca «JESUS» presentó un recurso de apelación contra la denegación de la marca. En el recurso se alegaba que el significado religioso de una palabra no es, *per se*, suficiente para que la palabra no pueda ser registrada como marca. Se aducía asimismo que no existía ningún imperativo jurídico o ético que impidiese el registro de la palabra «Jesus» como marca para designar los productos incluidos en la solicitud¹³⁵.

Como *The Appointed Person* fue designado el Señor G. Hobbs quien desestimó el recurso de apelación en su resolución de 18 de enero de 2005. Por vía de principio *The Appointed Person* declaró que si bien es cierto que el significado religioso de la palabra constitutiva de una marca no es suficiente para cerrar el acceso de una marca al registro, no lo es menos que una marca consistente en un signo religioso puede provocar fácilmente sentimientos de pena y ansiedad

¹³² Este caso se reproduce en *European Trade Marks Reports* 24 (2006), págs. 298 y sigs.

¹³³ Vid. los apartados 16 y 17 de la decisión del *Registrar* en *European Trade Marks Reports* 24 (2006), pág. 306.

¹³⁴ El pasaje transcrito se corresponde con el apartado 19 de la decisión del *Registrar*. Este pasaje (traducido por el autor de este Estudio) dice así en la versión original inglesa: «*use of the word JESUS as a trade mark (...) in relation to the goods for which registration is sought, would cause greater offence than mere distaste to a significant section of the general public. That offence is caused by the fact that an accepted social and religious value is likely to be undermined to a significant extent. This value is the belief that the word JESUS is the name of JESUS CHRIST who is believed by Christians to be the Son of God and whose name should not be debased by use as a trade mark for the goods in question.*».

¹³⁵ Vid. *European Trade Marks Reports* (2006), págs. 306-307.

en personas que estiman que las creencias religiosas deben ser respetadas en una sociedad civilizada¹³⁶.

Al mismo tiempo, *The Appointed Person* manifiesta que al determinar si una marca es contraria al orden público o a las buenas costumbres, debe tenerse a la vista lo dispuesto por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y subraya que el apartado segundo del artículo 10 del Convenio admite expresamente que la libertad de expresión puede ser restringida cuando lo demande la protección de la moral¹³⁷.

Con respecto a la marca solicitada «JESUS», *The Appointed Person* afirma en el apartado 25 de su resolución que:

«Jesus es el nombre cristiano por excelencia. Exige el grado máximo de reverencia y respeto por parte de los cristianos comprometidos. La opinión de que sus creencias religiosas deben ser respetadas está, sin duda, profundamente arraigada y extendida. La propia idea de que el nombre JESUS fuese apropiado para uso comercial como marca, también sin duda supondría un anatema para los creyentes y todas las personas que creen en la necesidad de respetar la sensibilidad religiosa de los demás... Pienso que la respuesta de estas personas sería —según cual fuese su temperamento— una mezcla de ira y desesperación»¹³⁸.

Por estas razones, *The Appointed Person* ratifica la denegación de la marca «JESUS» que había sido decretada por el *Registrar*¹³⁹.

2.2.4. El caso de la marca «INTER CITY FIRM»

En este caso, la compañía «Sporting Kicks Ltd.», domiciliada en Ilford (Essex), había solicitado el registro de la siguiente marca gráfica:



¹³⁶ Vid. el apartado 20 de la resolución de *The Appointed Person* el cual tiene en cuenta a este respecto las reglas propugnadas por la *Advertising Standards Authority* en la *Help Note on Religious Offence* publicada en abril de 2003.

¹³⁷ Vid. los apartados 22 y 23 de la resolución de *The Appointed Person*.

¹³⁸ El apartado 25 de la resolución de *The Appointed Person* dice así en la versión original inglesa (que ha sido traducida por el autor de este Estudio): «JESUS is the ultimate Christian name. It commands the highest degree of reverence and respect among committed Christians. The view that their religious beliefs should be respected is, I am sure, deep-seated and widespread. The very idea that the name JESUS should be appropriated for general commercial use as a trade mark is, I am equally sure, anathema to believers and those who believe in the need to respect the religious sensibilities of others (...) I think the common response among such people would be a mixture of anger and despair according to temperament».

¹³⁹ Vid. los apartados 26 y 27 de la resolución de *The Appointed Person*.

para designar los productos incluidos en las clases 25 (vestidos, calzados, sombrerería) y 26 (puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes, alfileres y agujas) del Arreglo de Niza. La solicitud fue denegada por un Examinador del *Trade Marks Registry*¹⁴⁰.

La marca solicitada fue denegada en su totalidad por el Examinador Sr. Hamilton. De modo preliminar el Examinador manifestó que si bien *prima facie* las palabras «*inter city*» evocan aparentemente algo relacionado con los ferrocarriles, lo cierto es que la denominación «*inter city firm*» ha sido adoptada por un grupo de *hooligans*¹⁴¹ para designar su asociación.

Por este motivo, el Examinador consideró que la marca solicitada es un signo antisocial que probablemente provocará alarma y angustia¹⁴². A juicio del Examinador, el registro y el uso de la marca solicitada sobre piezas de vestir conducirían a un incremento de la violencia en el fútbol¹⁴³. Por ello, el Examinador afirmó que el registro de la marca solicitada infringía el artículo 3.3.a) de la Ley de Marcas porque el signo constitutivo de aquella era contrario al orden público: era un signo antisocial.

2.2.5. El caso de la marca «TOKE»

En este caso, la compañía «Toke Ltd.», domiciliada en Leeds, solicitó el registro de la marca denominativa «TOKE» para designar productos incluidos en las clases 20 (bandejas) y 25 (vestidos, calzados, sombrerería) del Arreglo de Niza¹⁴⁴.

El Examinador registró la marca «TOKE» para los productos de la clase 20 (bandejas); pero la denegó para los productos de la clase 25. Sostuvo que en cuanto a estos productos (vestidos, etc.) la palabra «TOKE» infringía el artículo 3.3.a) de la Ley de Marcas puesto que según el *Collins English Dictionary* la palabra «TOKE» significaba «dar una calada a un cigarrillo de cannabis»¹⁴⁵. A juicio del Examinador, la palabra «TOKE» era, por consiguiente, contraria al orden público y a las buenas costumbres.

El solicitante de la marca «TOKE» entabló un recurso contra la decisión del Examinador. En el recurso alegaba, básicamente, que la palabra «TOKE» sería considerada por el público una palabra inofensiva respecto de los productos de la clase 25 dado que el consumidor medio no está familiarizado con los términos del *slang* utilizados por los fumadores de cannabis¹⁴⁶.

El Examinador desestimó el recurso entablado por la solicitante de la marca denegada. Su resolución se basó, sustancialmente, en las siguientes consideraciones:

¹⁴⁰ El caso se reproduce en *European Trade Marks Reports* 10 (2007), págs. 162 y sigs.

¹⁴¹ En el *Diccionario* de uso del español de María MOLINER, vol. I (Madrid, 1998, pág. 1502) el «*hooligan*» se define del siguiente modo: «aficionado inglés, particularmente de un club de fútbol, que realiza actos vandálicos».

¹⁴² *Vid.* el apartado 14 de la resolución del Examinador.

¹⁴³ *Vid.* el apartado 18 de la resolución del Examinador.

¹⁴⁴ El caso se reproduce en *European Trade Marks Reports* 9 (2007), págs. 157 y sigs.

¹⁴⁵ En inglés: «*to take a draw on a cannabis cigarette*».

¹⁴⁶ *Vid.* el apartado 7 de la resolución del Examinador.

«Habiendo contemplado este asunto a través de los ojos de un miembro bien pensante del público, he llegado a la conclusión de que el uso de la palabra “TOKE” como marca (...) en relación con los productos solicitados de la clase 25 causaría una gran ofensa y no una mera repugnancia a una parte significativa del público en general. Se consideraría que la marca fomentaría el consumo de drogas y, por ende, una actividad ilegal»¹⁴⁷.

3. EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

3.1. *Preliminar*

La letra *f*) del apartado primero del artículo 5 de la vigente Ley española de Marcas prohíbe registrar como marcas los signos «que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres». La prohibición analizada se formulaba con los mismos términos por la letra *e*) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley anterior de 1988¹⁴⁸. La fórmula utilizada en la anterior y en la vigente Ley española de Marcas se inspira en el artículo 1.255 del Código Civil español que al trazar los límites genéricos de la autonomía de la voluntad en la formación de los contratos dispone que los contratantes podrán establecer libremente los pactos contractuales «siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público».

Claramente se observa que la norma contenida en la letra *f*) del apartado primero del artículo 5.1 de la vigente Ley española de Marcas no coincide con la norma imperativa establecida por la letra *f*) del apartado primero del artículo 3 de la Directiva Comunitaria. Adviértase, en efecto, que la letra *f*) del artículo 3 de la Directiva Comunitaria formula una cláusula general cuyo ámbito viene fijado por dos conceptos jurídicos indeterminados: el orden público y las buenas costumbres. En cambio, la cláusula general enunciada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 5 de la Ley española tiene un ámbito más amplio, el cual está delimitado por tres conceptos jurídicos indeterminados: la ley, el orden público y las buenas costumbres. De donde se sigue que el legislador español no ha traspuesto correctamente la norma imperativa contenida en la letra *f*) del artículo 3 de la Directiva Comunitaria¹⁴⁹. Por este motivo, hay que efectuar una interpretación europeizante de la norma formulada por la letra *f*) del artículo 5.1 de la Ley española en el sentido de que solo deben considerarse incursas en la prohibición de la letra *f*) del artículo 5.1 las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

¹⁴⁷ *Vid.* el apartado 17 de la resolución del Examinador.

¹⁴⁸ La letra *h*) del artículo 11 del Anteproyecto de la Ley de Marcas elaborado en 1980 por el Instituto de Derecho Industrial de Santiago (IDIUS) disponía que no podrán registrarse «los signos (...) contrarios al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; y las efigies y distintivos del culto católico sin el permiso escrito del Ordinario del lugar». El texto del citado Anteproyecto puede consultarse en *ADI*, 10 (1984-1985), págs. 490 y sigs.

¹⁴⁹ En la doctrina española M. LOBATO se esfuerza por acomodar en este punto la vigente Ley española de Marcas a la Directiva Comunitaria de Marcas. A juicio del profesor LOBATO, la inclusión de los signos contrarios a la Ley en la letra *f*) del artículo 5.1 está justificada por lo dispuesto en la norma contenida en la letra *a*) del apartado segundo del artículo 3 de la Directiva. Esta norma permite a los Estados miembros prohibir o anular el registro de una marca cuyo uso pueda prohibirse «en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad». *Vid.* M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2007, pág. 265.

El orden público es concebido por la jurisprudencia española como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada¹⁵⁰. Según un sector doctrinal, este concepto jurisprudencial debe completarse en el sentido de englobar dentro del concepto de orden público el conjunto de principios jurídicos, políticos y económicos generalmente admitidos en todos los Estados de la Unión Europea en un momento determinado¹⁵¹.

Parte de la doctrina industrialista española interpreta el concepto de buenas costumbres en el sentido de que han de asimilarse a la ética social: a la conducta moral exigible en la normal convivencia de las personas honestas¹⁵². Otro sector doctrinal opina que los términos «buenas costumbres» y «orden público» constituyen un mismo concepto¹⁵³.

Una nota singular del Sistema español de Marcas es que una vez recibida la solicitud de una marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas debe comprobar *ex officio* si el signo solicitado como marca es contrario al orden público o a las buenas costumbres¹⁵⁴. De esta suerte, el examen de la prohibición absoluta enunciada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 5 se anticipa al examen de las restantes prohibiciones absolutas contempladas por el citado precepto¹⁵⁵. Así las cosas, es indudable que la prohibición formulada por la letra *f*) del artículo 5.1 opera como una doble barrera: imposibilita la publicación de la solicitud de marca; y, en su caso, impide la concesión de la marca. Si la Oficina estima que el signo solicitado como marca contraviene la prohibición impuesta por la letra *f*) del artículo 5.1, se lo comunicará al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para que conteste al suspenso decretado¹⁵⁶. Al contestar, el solicitante podrá retirar, modificar o dividir la solicitud de la marca¹⁵⁷. Si el solicitante no logra rebatir las objeciones planteadas por la Oficina Española, esta denegará total o parcialmente la marca solicitada.

El legislador español no ha estimado oportuno incorporar al ordenamiento interno la norma facultativa prevista en la letra *b*) del artículo 3.2 de la Directiva que —según hemos visto— contempla la prohibición de registrar como marca los símbolos religiosos. Con respecto a los símbolos de la religión católica, el profesor LOBATO afirma que no es posible registrar como marca denominaciones alusivas a la Iglesia Católica «en favor de entidades que no tengan carácter

¹⁵⁰ Vid. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1979 (*Repertorio Aranzadi*, 4499 (1979)), la cual reitera una constante jurisprudencia anterior.

¹⁵¹ Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema Comunitario de Marcas*, RDU, Madrid, 1995, págs. 148-149. No comparte esta tesis LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario...*, *op. cit.*, pág. 266.

¹⁵² Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, pág. 231.

¹⁵³ Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario...*, *op. cit.*, pág. 265. Por esta tesis parece inclinarse MARCO ARCALÁ, A., «Prohibiciones absolutas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Comentarios a la Ley de Marca*, t. I, Aranzadi, Madrid, 2008, pág. 211.

¹⁵⁴ Así se establece en el apartado primero del artículo 18 de la Ley española de Marcas.

¹⁵⁵ El examen anticipado de la prohibición *ex letra f*) del apartado primero del artículo 5 es perfectamente conciliable con la Directiva Comunitaria de armonización porque esta atribuye a los Estados de la Unión Europea plena competencia para regular el procedimiento de concesión de la marca. Así se prevé en el Considerando sexto de la vigente Directiva.

¹⁵⁶ Cfr. apartados primero y segundo del artículo 13 del Reglamento de 12 de julio de 2002, para la ejecución de la Ley de Marcas.

¹⁵⁷ La limitación de la solicitud a una parte de los productos o de los servicios inicialmente comprendidos en la misma será procedente cuando el carácter inmoral o escandaloso del signo solicitado esté conectado con la naturaleza o destino de determinados productos o servicios.

eclesiástico» por impedirlo los Acuerdos de España con la Santa Sede de 3 de enero de 1979¹⁵⁸.

Por vía de principio, un sector de la doctrina ha señalado que sin asumir un papel de severa censura, la Oficina Española de Patentes y Marcas y los Tribunales deberán impedir la concesión o la subsistencia de las marcas que atentan abiertamente contra un mínimo sentido de decencia y moralidad. Con este fin, cabe ponderar los siguientes factores:

1.º) Debe tenerse en cuenta, ante todo, la propia estructura denominativa o gráfica del signo. Es innegable, en efecto, que a veces una denominación o una imagen son *per se* inadecuadas para constituir una marca porque, al margen de los productos o los servicios a los que pretenda aplicarse, la denominación o la imagen chocan abiertamente con el orden público o las buenas costumbres¹⁵⁹.

2.º) En relación a ciertas denominaciones o imágenes habrá que tomar en consideración la naturaleza de los productos o de los servicios para los que se solicita la marca.

3.º) Sobre el carácter inmoral o escandaloso de una marca puede influir también la sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o los servicios diferenciados por la correspondiente marca. La permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a los pertinentes productos o servicios, o bien a la publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser mayor cuando los productos o los servicios diferenciados por la marca son adquiridos o consumidos de ordinario únicamente por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es excesiva.

3.2. *Jurisprudencia recaída sobre la prohibición de registrar las marcas contrarias a la Ley, el orden público o las buenas costumbres*

La jurisprudencia existente en este punto es escasa y sumamente desacertada. El caso más relevante de esta línea jurisprudencial es el relativo a las marcas «Aguardiente de Puta Madre» y «Aguardiente Hijoputa» resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, número de recurso 1.180/2007) de 2 de abril de 2009.

Los antecedentes de este caso se relatan seguidamente. Las marcas españolas 2.472.660 «Aguardiente de Puta Madre» y 2.472.661 «Aguardiente Hijoputa» habían sido solicitadas por Víctor Manuel (*sic*) para distinguir productos de la clase 33 de la clasificación del Arreglo de Niza (bebidas alcohólicas con excepción de cervezas).

Las mencionadas marcas fueron denegadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, fundándose en que estaban incursas en las prohibiciones enunciadas por las letras *a*), *b*) y *c*) del apartado primero del artículo 11 de la anterior Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988. Tales prohibiciones comprendían los siguientes signos:

¹⁵⁸ Vid. LOBATO GARCÍA-MUÑOZ, M., *Comentario...*, *op. cit.*, pág. 267.

¹⁵⁹ Tal sería el caso de una denominación de un estupefaciente o de una droga claramente nociva. Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, pág. 231.

«a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir.

b) Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio».

A mi modo de ver —aunque procedía denegar las marcas solicitadas 2.472.660 y 2.472.661— son a todas luces erróneos los fundamentos invocados por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución denegatoria. En efecto, las expresiones «Aguardiente de Puta Madre» (marca 2.472.660) y «Aguardiente Hijoputa» (2.472.661) no son signos genéricos, ni signos usuales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, ni sirven tampoco para designar las características de los productos designados por las marcas solicitadas. Estos erróneos fundamentos aducidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas condicionaron —como era inexorable— las sucesivas instancias por las que atravesó el procedimiento concerniente a las marcas 2.472.660 y 2.472.661.

El solicitante de las citadas marcas interpuso un recurso contra su denegación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En su recurso el solicitante aducía «la ilegalidad de las resoluciones recurridas por vulneración del artículo 11.1, letra c), de la Ley 32/1988, de Marcas, pues si bien las palabras elegidas no constituyen la forma normal de designar los productos y servicios reivindicados, no pueden calificarse de genéricas tales denominaciones ni por sus componentes ni por su carácter evocativo cuando en conjunto originan una leyenda específica y singular»¹⁶⁰. El recurso fue desestimado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 24 de enero de 2007 (Sentencia 00050/2007). En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró sustancialmente que:

«por más que la doctrina legal declare que el carácter genérico de un signo no puede apreciarse en atención singular de cada uno de los elementos que lo componen, sino a partir de un examen global del mismo, y en este sentido ha manifestado la jurisprudencia que tienen carácter genérico los signos cuando el conjunto no posee una singularidad e individualidad propia, como sucede en el presente caso que carecen de capacidad distintiva específica respecto a los productos que se intentan distinguir individualmente considerados los distintos términos que la integran son genéricos, genérico es también el conjunto rechazando que puedan adquirir cierta sustantividad»¹⁶¹.

El solicitante de las marcas 2.472.660 y 2.472.661 interpuso ante el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) un recurso de casación contra la Sentencia citada del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En el recurso se invocaba

¹⁶⁰ Vid. párrafo tercero del Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 24 de enero de 2007.

¹⁶¹ Vid. párrafo cuarto del Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 24 de enero de 2007.

—como motivo único— la infracción de lo dispuesto en el artículo 11, núm. 1 (*sic*), letra *c*) en relación con los apartados 2 y 3 del mencionado precepto de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre y jurisprudencia concordante¹⁶². El recurso fue desestimado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2009, siendo Ponente de la misma el Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona.

En el contexto de la Sentencia merece ser realizado lo que por vía de *obiter dictum* afirma el Ponente D. Manuel Campos Sánchez-Bordona en el Fundamento Segundo de la Sentencia; a saber:

«Antes de analizar el motivo debemos recordar que entre las prohibiciones absolutas de registro insertas en el artículo 11 de la Ley 32/1988, de Marcas, se encuentra la que proscribía los signos distintivos contrarios «a las buenas costumbres» [letra *e*] del apartado primero]. Aun cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas no haya apreciado que en este caso concurra dicha causa de denegación de las dos marcas solicitadas —quizá porque bastaba para ello la aplicación de otra de las letras del mismo artículo y apartado— y, por tanto, su existencia no puede servir de base para la sentencia como tampoco pudo serlo para la de instancia, a juicio de esta Sala la referida prohibición podía haberse aplicado.

En efecto, las expresiones contenidas en las dos marcas rechazadas no deben tener acceso a un registro oficial de marcas protegidas. El registro público no ha de amparar denominaciones comerciales que, además de su mal gusto, de suyo pueden ser calificadas como groseras o soeces por buena parte de los consumidores y cuya generalización en el tráfico mercantil cabe calificar de atentatoria a las buenas costumbres. Si algún sentido tiene la inclusión de la prohibición de los signos contrarios a las buenas costumbres en el artículo 11 de la Ley de Marcas es, precisamente, el de evitar la protección oficial de marcas que incluyan en sus denominaciones este tipo de términos o expresiones groseras y malsonantes, incluso si están extendidas en el lenguaje vulgar, de modo que los consumidores no se vean sorprendidos por la publicidad —registral primero y comercial después— de signos distintivos que incorporan términos insultantes y ofensivos. Por lo demás, en los propios códigos de autorregulación publicitaria tampoco se permiten los contenidos publicitarios que atenten contra los criterios imperantes del buen gusto y del decoro social».

Importa sobremanera destacar que en el pasaje transcrito de la Sentencia el Tribunal Supremo denuncia y rectifica el erróneo criterio aplicado por la Oficina Española de Patentes y Marcas al denegar las marcas españolas 2.472.660 «Aguardiente de Puta Madre» y 2.472.661 «Aguardiente Hijoputa». Como afirma convincentemente el Magistrado Ponente D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, al rechazar el registro de estas marcas debía haberse aplicado la prohibición concerniente a los signos contrarios a las buenas costumbres. Ello hubiera evitado las estériles disquisiciones bizantinas acerca de si las expresiones «Aguardiente de Puta Madre» y «Aguardiente Hijoputa» son o no genéricas en cuanto a los productos (bebidas alcohólicas) incluidos en las solicitudes de las marcas 2.472.660 y 2.472.661.

Por lo demás, debe señalarse que dados los estrechos cauces en que tenía que moverse, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo resuelve correctamente el caso enjuiciado. En efecto, en los párrafos tercero y cuarto del Fundamento de Derecho Tercero la Sala declara que:

¹⁶² Vid. Antecedente quinto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2009.

«Sin perjuicio de lo ya dicho sobre su carácter contrario a las buenas costumbres, las dos expresiones adicionales que realmente identifican a las marcas denegadas (esto es, “hijoputa” y “de puta madre”) han llegado a convertirse en el lenguaje castellano vulgar en términos que, aplicados a ciertos artículos de consumo humano, se consideran, por quienes emplean dichas expresiones, como indicadores de productos de calidad excepcional. Se trata pues, para quien los utiliza en este contexto, de términos que han trasmutado su originario significado para adquirir la condición de superlativos casi absolutos, esto es, los que denotan el alto grado de cualidad que con ellos se expresa.

Desde esta perspectiva que es la adoptada por quien solicitó el registro de las dos marcas, ambas expresiones más que “sugerir” tratan de “describir” la cualidad máxima de un aguardiente y, precisamente por ello, incurren en la prohibición absoluta de registro que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sala de instancia acertadamente aplicaron. Del mismo modo que serían irregistrables para identificar aguardientes marcas que consistieran en las denominaciones “aguardiente muy intenso” o “aguardiente muy fuerte”, pues no harían sino enunciar una determinada cualidad de la bebida alcohólica, las ahora rechazadas incurren en idéntica causa de prohibición absoluta de registro».

En un caso ulterior la Oficina Española de Patentes y Marcas ha invocado la prohibición absoluta de registrar los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres enunciada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 5 de la vigente Ley de Marcas de 2001. Este caso versó sobre la marca denominativa 2.754.047 «DE PUTA MADRE» que había sido solicitada por la compañía «IFU, S.R.L.» para distinguir productos de la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería) de la clasificación del Arreglo de Niza.

El Examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la marca solicitada. El Examinador basó su decisión en que esta marca infringía la prohibición decretada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 5 de la Ley de 2001 por ser contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

La solicitante interpuso un recurso de alzada contra la decisión del Examinador. En el recurso se alegaba que la marca solicitada no infringía la prohibición esgrimida por el Examinador porque «no es susceptible de atentar contra la dignidad de la mujer, sino una manera de indicar que todo va genial o muy bien».

El recurso de alzada fue estimado por resolución de 18 de marzo de 2008 de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el Considerando 1 de la citada resolución se declaró con carácter general que:

«Por signo contrario al orden público habrá que entender los principios jurídicos y sociales básicos sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico español, y fundamentalmente los signos que puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978. Por ejemplo, signos racistas, sexistas, contrarios a las libertades públicas, al orden constitucional o signos que efectuaran apología del delito o de alguna organización contraria a las leyes, etc.

Por signos contrarios a las buenas costumbres habrán de entender aquellos que puedan herir gravemente los sentimientos éticos y morales de la mayoría de la sociedad española, es decir, que pudieran afectar a la moral imperante en nuestra sociedad».

Por lo que atañe a la marca solicitada, la Unidad de Recursos afirma lacómicamente que:

«Que aplicando las anteriores pautas legales al caso que nos ocupa, el signo solicitado “DE PUTA MADRE”, no puede considerarse contrario a los derechos y libertades fundamentales ni que atente gravemente contra la moral imperante en nuestra sociedad».

A mi modo de ver, debía haber prevalecido la tesis que mantuvo el Examinador con respecto a la imposibilidad de registrar la marca 2.754.047 «DE PUTA MADRE». Porque como certeramente afirma el Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2009 antes transcrita, «el registro público no ha de amparar denominaciones comerciales que, además de su mal gusto, de suyo pueden ser calificadas como groseras o soeces por buena parte de los consumidores y cuya generalización en el tráfico mercantil cabe calificar de atentatoria a las buenas costumbres». Pues bien, en el caso ahora analizado, la Oficina Española de Patentes y Marcas (un Registro Público) ha amparado —en contra del parecer del Examinador— como marca una denominación que muy probablemente es considerada grosera o soez por una parte relevante del público.

4. EL ORDENAMIENTO ALEMÁN

La prohibición formulada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 3 de la Directiva Comunitaria es trasplantada al ordenamiento interno por el núm. 5 del apartado segundo del artículo 8 de la Ley alemana de Marcas de 1965. Este precepto prohíbe registrar las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres¹⁶³. La doctrina alemana dominante sostiene que esta prohibición debe ser interpretada y aplicada restrictivamente¹⁶⁴. P. STROEBELE puntualiza que al aplicar esta prohibición ha de tenerse a la vista únicamente el signo constitutivo de la marca prescindiendo de circunstancias tales como la probable utilización de la marca en el mercado y la índole de los correspondientes productos o servicios¹⁶⁵.

La doctrina industrialista alemana afirma que por orden público en el sentido del núm. 5 del artículo 8.2 de la Ley de Marcas han de entenderse los principios fundamentales de la Constitución y de los Tratados Internacionales ratificados por Alemania¹⁶⁶. Al mismo tiempo, la doctrina industrialista alemana hace hincapié en que no es contraria al orden público una solicitud de marca cuyo objeto es el título, una ilustración o un personaje de una obra

¹⁶³ El núm. 5 del apartado segundo del artículo 8 de la *Markengesetz* se refiere a las marcas «*die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstossen*». La Ley alemana de Marcas de 1965 no incorporó, en cambio, la norma facultativa formulada por la letra *b*) del apartado segundo del artículo 3 de la Directiva Comunitaria.

¹⁶⁴ Vid. FEZER, K., *Markenrecht*, C. H. Beck, München, 2009, págs. 764 y sigs.; INGERL, R., y ROHNKE, C., *Markengesetz*, G. H. Beck, München, 2010, pág. 202, y STROEBELE, P., y HACKER, F., *Markengesetz*, Carl Heymans, Köln, 2012, pág. 517.

¹⁶⁵ STROEBELE, P., y HACKER, F., *op. cit.*, págs. 517-518.

¹⁶⁶ Vid. FEZER, K., *op. cit.*, pág. 765, y STROEBELE, P., y HACKER, F., *op. cit.*, pág. 518. FEZER considera contrarias al orden público las marcas que implican una discriminación, esto es, los signos cuyo contenido atenta contra la igualdad de las personas.

literaria o artística caída en el dominio público tras haber expirado el plazo de protección legal¹⁶⁷.

Un sector de la doctrina industrialista alemana opina que al enjuiciar si una marca es contraria a las buenas costumbres, debe partirse de la premisa de que en el público de los consumidores predomina actualmente una concepción liberal de la Ética y de la Moral¹⁶⁸. Por este motivo —se añade— la prohibición de registrar los signos contrarios a las buenas costumbres ha de aplicarse con mucha cautela. Este sector doctrinal considera que en este punto hay que apoyarse sobre el criterio de un hipotético consumidor medio el cual no es excesivamente sensible¹⁶⁹. La doctrina industrialista afirma, no obstante, que pueden ser contrarios a las buenas costumbres particularmente los signos que puedan herir los sentimientos religiosos de un sector de la población¹⁷⁰. La doctrina indica, además, que son contrarios a las buenas costumbres los signos obscenos por motivos sexuales, especialmente los que tienen un significado discriminatorio frente a la mujer¹⁷¹.

A fin de completar esta sucinta exposición del estado de la cuestión según la doctrina de los autores, parece conveniente examinar un caso recientemente resuelto por el Tribunal Supremo alemán en su Sentencia de 2 de octubre de 2012¹⁷². En este caso se había solicitado el registro de la marca mixta (gráfico-denominativa) compuesta por las palabras «Ready for AA Fuck»¹⁷³; la marca había sido solicitada para designar productos de las clases 16 (papel, etc.), 25 (ropa, etc.) y servicios de la clase 41 (educación y esparcimiento) de la clasificación del Arreglo de Niza. El Examinador y el Tribunal Federal de Patentes denegaron el registro por entender que la marca solicitada infringía el núm. 5 del artículo 8.2 de la Ley alemana de Marcas. La solicitante entabló un recurso contra la resolución denegatoria ante el Tribunal Supremo alemán.

El recurso fue desestimado por el Tribunal Supremo alemán en la Sentencia de 2 de octubre de 2012. De la doctrina sentada por esta sentencia interesa destacar en este punto los siguientes pasajes:

a) Se infringen las buenas costumbres en el sentido del artículo 8.2, núm. 5 de la Ley de Marcas cuando la marca solicitada es apropiada para herir considerablemente los sentimientos del público relevante porque es escandalosa en sentido ético, político o religioso.

b) Es determinante el criterio de un consumidor medio del sector del público relevante dentro del cual hay que tener en cuenta no solo los consumidores a los que se destinan los correspondientes productos o servicios, sino también aquella parte del público que en la vida cotidiana pueden tropezarse con la marca.

¹⁶⁷ En este sentido se pronuncian FEZER, INGERL-ROHNKE y STROEBELE-HACKER. Sin embargo, debe indicarse que otro sector doctrinal en el que figuran —entre otros— NORDEMANN, J. B., *Wettbewerb in Recht und Praxis* (1997), págs. 389 y sigs., y BOECKH, *GRUR* (2001), págs. 29 y sigs. sostienen la tesis contraria.

¹⁶⁸ Vid. STROEBELE, P., y HACKER, F., *op. cit.*, pág. 520.

¹⁶⁹ Vid. INGERL, R., y ROHNKE, C., *op. cit.*, pág. 203, y STROEBELE, P., y HACKER, F., *op. cit.*, pág. 519. Los autores últimamente citados dicen que debe evitarse toda censura.

¹⁷⁰ Vid. INGERL, R., y ROHNKE, C., *op. cit.*, pág. 204.

¹⁷¹ Vid. INGERL-ROHNKE, *loc. cit.*

¹⁷² El texto de la Sentencia del Tribunal Supremo alemán de 2 de octubre de 2012 se reproduce en la revista *MarkenR*, 2013, págs. 146 y sigs.

¹⁷³ Esta expresión significa «dispuesto a copular».

c) Es determinante el punto de vista de un consumidor que es normalmente tolerante y sensible, no el de una persona que es excesivamente descuidada o demasiado sensible.

d) Al aplicar esta prohibición no debe ejercerse una censura del buen gusto. En la medida en que ha tenido lugar una liberalización de la opinión del público relevante con respecto al empleo de palabras vulgares, obscenas o injuriosas, debe tomarse en consideración esta circunstancia.

VI. LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS

1. INTRODUCCIÓN

Un fruto palpable del proceso de europeización del Derecho de Marcas es el Sistema de Marcas creado por el Reglamento (CEE) núm. 40/94 de 20 de diciembre de 1993, el cual ha sido reemplazado por el vigente Reglamento (CE) núm. 207/2009 de 25 de febrero de 2009¹⁷⁴. La gestación de la Marca Comunitaria ha sido lenta y laboriosa: los trabajos se iniciaron en 1957 y culminaron en 1993 con la aprobación del mencionado Reglamento 40/94¹⁷⁵. El artículo 2 de este Reglamento creó la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que tiene su sede en Alicante. La OAMI efectúa actividades primordiales en las sucesivas etapas de la vida de la marca comunitaria: tanto en la etapa del nacimiento como en las etapas terminales de la nulidad y de la caducidad.

A fin de exponer sucintamente los pilares del Sistema Comunitario de marcas es preciso examinar dos cuestiones: los principios informativos de la Marca Comunitaria (*sub 1*); y la vía registral del nacimiento del derecho sobre la marca comunitaria (*sub 2*).

1.1. *Los principios básicos de la Marca Comunitaria*

Los principios que de modo más perceptible impregnan el régimen jurídico de la Marca Comunitaria son los siguientes:

a) El principio de unidad de la Marca Comunitaria.

El principio de unidad o de unicidad es enunciado expresamente por el apartado segundo del artículo 2 del Reglamento 207/2009, a cuyo tenor:

«La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento».

¹⁷⁴ El Reglamento (CE) núm. 207/2009, de 25 de febrero de 2009, ha sido publicado en *DOCE*, serie L, núm. 78, de 24 de marzo de 2009.

¹⁷⁵ En el proceso de elaboración de la marca comunitaria cabe destacar tres hitos fundamentales. A saber: el Anteproyecto de Convenio relativo a un Derecho Europeo de Marcas de 1964; el Memorándum sobre la creación de una marca comunitaria de 1976, y la Propuesta de Reglamento sobre la Marca Comunitaria de 1980.

Del precepto transcrito se desprende que la marca comunitaria tan solo puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la Unión Europea. Por consiguiente, en la hipótesis de que la solicitud de una marca comunitaria fracase como consecuencia de la oposición entablada por el titular de una marca nacional anterior, la marca comunitaria será denegada *in totum*: no solo en relación con el Estado en cuyo territorio está protegida la marca oponente, sino también con respecto a los Estados de la Unión Europea en los que no existía ningún obstáculo para su concesión. Por otra parte, una vez concedida la marca comunitaria, esta solamente podrá ser cedida, anulada o caducada para todos los Estados de la Unión Europea.

Hay que señalar, sin embargo, que el principio de unidad de la marca comunitaria es relativo. El inciso final del propio artículo 1.2 puntualiza que la marca comunitaria produce los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad «salvo disposición contraria del presente Reglamento». Así, por ejemplo, el apartado primero del artículo 111 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 prevé que el titular de un derecho anterior sobre un signo de alcance local puede prohibir el uso de la marca comunitaria en el correspondiente territorio, en la medida en que lo permita el Derecho del Estado miembro de que se trate.

b) El principio de autonomía de la Marca Comunitaria.

Este principio no debe entenderse en el sentido de que la marca comunitaria está sometida a las normas del Derecho comunitario pero no a las normas de los Estados miembros. Antes al contrario, el principio de autonomía significa que la marca comunitaria se rige preferentemente por las normas comunitarias y subsidiariamente por las normas nacionales de los Estados miembros. Es más, en algunos supuestos ciertamente importantes el Derecho nacional de Marcas del correspondiente Estado se sitúa prácticamente en el mismo plano que el Derecho comunitario de Marcas. Así, a pesar del pretencioso título «Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas» que ostenta el artículo 14 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, lo cierto es que el inciso final del apartado primero del artículo 14 dispone que «las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del Título X».

c) El principio de la coexistencia de la Marca Comunitaria con las marcas nacionales.

El Sistema de Marcas Comunitarias está llamado a coexistir permanentemente con los Sistemas de Marcas de los Estados miembros. Aunque con distintos matices, este principio ha sido siempre reconocido tanto en los trabajos preparatorios del Reglamento sobre Marcas Comunitarias como en el Reglamento vigente. En ningún momento se pensó, en efecto, que la marca comunitaria sustituyese totalmente a las marcas nacionales. Un corolario del principio de coexistencia es el establecimiento de una cierta equiparación de las marcas nacionales con la marca comunitaria. Equiparación que se traduce en que el titular de una marca nacional anterior está legitimado para entablar una oposición contra la solicitud posterior de una marca comunitaria y para pedir su nulidad¹⁷⁶, así como para ejercitar acciones tendentes a prohibir el uso de una marca co-

¹⁷⁶ Vid. los artículos 8, 41 y 53 del Reglamento (CE) núm. 207/2009.

munitaria posterior¹⁷⁷. La equiparación provoca, a su vez, un conflicto latente entre las marcas comunitarias y las marcas nacionales. A fin de aminorar este inevitable conflicto, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria instrumenta dos mecanismos básicos: la denominada caducidad por tolerancia¹⁷⁸ y la obligación de usar efectivamente la marca, obligación que se hace extensiva tanto a las marcas comunitarias¹⁷⁹ como a las propias marcas nacionales¹⁸⁰.

d) El principio de la permeabilidad entre la Marca Comunitaria y la marca nacional paralela.

El Reglamento (CE) núm. 207/2009 no se limita a reconocer la coexistencia del Sistema de Marcas Comunitarias con los Sistemas de Marcas nacionales. El Reglamento (CE) núm. 207/2009 va más allá: establece una cierta permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca nacional que es antecesora o sucesora de la misma. Las principales manifestaciones del principio de permeabilidad son las siguientes: la facultad 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 ya registrada en una solicitud de marca nacional. Mediante la reivindicación de la antigüedad la marca comunitaria correspondiente ostenta un sello acreditativo de su ascendencia nacional¹⁸¹. Hay que señalar, por otra parte, que la petición de transformar una solicitud de marca comunitaria o su registro puede dirigirse a una o bien a varias Oficinas nacionales de Marcas de los Estados miembros; y que la marca o marcas nacionales surgidas como consecuencia de la transformación muestran visiblemente la huella de su origen comunitario¹⁸².

1.2. *El nacimiento del derecho sobre la Marca Comunitaria*

El artículo 6 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 dispone lapidariamente que: «La marca comunitaria se adquirirá por el registro». Es, pues, innegable que el Reglamento reconoce una única vía de acceso al *status* de marca comunitaria: la inscripción en el Registro. El sistema de nacimiento del derecho sobre la marca comunitaria es, de esta suerte, un sistema monolítico de puro registro. El carácter monolítico del sistema es muy acentuado porque el Reglamento (CE) núm. 207/2009 no contempla ninguna excepción a favor del nacimiento de la marca comunitaria en virtud de la notoriedad adquirida por el correspondiente signo¹⁸³.

Pues bien, el registro y consiguiente nacimiento de la marca comunitaria se producen cuando la correspondiente solicitud de registro ha superado con

¹⁷⁷ Vid. el artículo 110 del Reglamento (CE) núm. 207/2009.

¹⁷⁸ Vid. el artículo 54 del Reglamento (CE) núm. 207/2009.

¹⁷⁹ Vid. los artículos 15 y 42.2 del Reglamento (CE) núm. 207/2009.

¹⁸⁰ Vid. el artículo 42.3 del Reglamento (CE) núm. 207/2009.

¹⁸¹ El artículo 34.2 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, establece que «el único efecto de la antigüedad, en virtud del presente Reglamento, será que, en caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada».

¹⁸² Acerca de la figura de la transformación, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario...*, *op. cit.*, págs. 400 y sigs.

¹⁸³ Esto no significa que el Sistema Comunitario de Marcas sea totalmente insensible al fenómeno de la notoriedad de los signos. Obsérvese, en efecto, que una marca notoriamente conocida en un Estado de la Unión Europea puede operar como motivo de denegación relativo y como causa de nulidad relativa de la marca comunitaria [vid. los artículos 8.2.c) y 53.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria].

éxito las sucesivas etapas del procedimiento de concesión. Estas etapas son las siguientes: 1.^a) presentación de la solicitud de marca comunitaria; 2.^a) examen *ex officio* de la solicitud; 3.^a) búsqueda *ex officio* de las solicitudes y marcas anteriores: comunitarias y, eventualmente, nacionales; 4.^a) publicación de la solicitud de la marca comunitaria; 5.^a) remisión de observaciones por terceros; 6.^a) planteamiento de oposiciones por parte de los titulares de marcas y signos distintivos anteriores; y 7.^a) concesión o denegación de la marca comunitaria.

En el procedimiento de concesión de la marca comunitaria deben distinguirse dos fases: una fase *ex parte* que se desarrolla entre el solicitante de la marca comunitaria y la OAMI [sub a)]; y una fase *inter partes* en la que se enfrentan ante la OAMI el solicitante de la marca comunitaria y los terceros legitimados [sub b)].

a) La fase *ex parte* se inicia con la presentación de la solicitud de la marca comunitaria¹⁸⁴. Y prosigue con un examen riguroso pero relativamente limitado de la solicitud de la marca comunitaria. El examen es realizado por un órgano de la OAMI: el Examinador¹⁸⁵. Este tiene que comprobar los extremos siguientes: si la solicitud de marca comunitaria reúne los requisitos exigidos para otorgarle una fecha de presentación¹⁸⁶; si el solicitante está legitimado para solicitar una marca comunitaria¹⁸⁷; y si la marca comunitaria está o no incurso en alguno de los motivos de denegación absolutos¹⁸⁸. El examen *ex officio* es, estructuralmente, un procedimiento *ex parte* en el que se enfrentan el solicitante de la marca comunitaria y el Examinador designado por la OAMI.

La OAMI no comprueba si la marca solicitada incurre en alguno de los motivos de denegación relativos enunciados el artículo 8 del Reglamento (CE) núm. 207/2009. Antes al contrario, en este punto la OAMI se limita a realizar o bien a impulsar una búsqueda de las marcas o solicitudes de marcas anteriores con las que pueda entrar en colisión la solicitud de marca comunitaria¹⁸⁹.

Cuando el Examinador no detecta ningún motivo de denegación absoluto a la solicitud de marca comunitaria o bien cuando el solicitante logra rebatir los motivos detectados, se procede a la publicación de la solicitud en el *Boletín de Marcas Comunitarias*¹⁹⁰. En el caso de no superar el examen *ex officio*, el solicitante de la marca comunitaria podrá entablar un recurso ante la OAMI¹⁹¹.

¹⁸⁴ Conforme al artículo 25.1 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, la solicitud de una marca comunitaria puede presentarse ante la OAMI o bien ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux.

¹⁸⁵ La figura de los Examinadores se regula en el artículo 131 del Reglamento (CE) núm. 207/2009.

¹⁸⁶ El artículo 27 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 fija los requisitos que debe reunir la solicitud de una marca comunitaria para que pueda otorgársele una fecha de presentación.

¹⁸⁷ El artículo 5 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 dispone que: «Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público».

¹⁸⁸ Los motivos de denegación absolutos de una marca comunitaria se enumeran en el artículo 7 del Reglamento (CE) núm. 207/2009.

¹⁸⁹ La búsqueda de anterioridades se regula con gran detalle en el artículo 38 del Reglamento (CE) núm. 207/2009.

¹⁹⁰ La publicación de la solicitud de la marca comunitaria no podrá efectuarse antes de que transcurra el plazo de un mes contado desde el día en que la OAMI remita al solicitante los informes de búsqueda. Este plazo mínimo fijado por el artículo 38.7 del Reglamento 207/2009 (al que se remite el art. 39.1) permite reflexionar al solicitante de la marca acerca de si a la vista de los informes de búsqueda merece la pena proseguir el procedimiento.

¹⁹¹ *Vid.* el artículo 58 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. El recurso será resuelto por una Sala de Recurso de la OAMI.

b) La publicación de la solicitud de la marca comunitaria entraña el tránsito de la fase *ex parte* a la fase *inter partes* del procedimiento de concesión. En efecto, a partir de la publicación de la solicitud los terceros en general pueden dirigir observaciones a la OAMI. Y —lo que es más relevante— en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación de la solicitud, los terceros legitimados podrán presentar oposiciones contra el registro de la marca solicitada. La presentación de oposiciones es, justamente, el factor que imprime el carácter de procedimiento *inter partes* a la tramitación de una solicitud de marca comunitaria. Al mismo tiempo, en el seno de la OAMI se produce una transferencia de competencias: el Examinador deja de actuar para ceder el paso a una División de Oposición integrada por tres miembros.

El artículo 40.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria delimita con términos muy amplios la legitimación para presentar observaciones a la solicitud¹⁹². Las observaciones de terceros tan solo pueden fundarse en motivos por virtud de los cuales procede denegar *ex officio* la marca solicitada (principalmente los motivos de denegación absolutos *ex* artículo 7 del Reglamento). El solicitante, a su vez, podrá refutar las alegaciones contenidas en las observaciones remitidas por los terceros. Ahora bien, la réplica del solicitante deberá dirigirse a la OAMI: no a los terceros, los cuales, en rigor, no actúan como partes en el procedimiento de concesión de la marca comunitaria.

La legitimación para presentar oposiciones se establece en el apartado primero del artículo 41 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria con arreglo a criterios relativamente estrictos. Están habilitados para presentar una oposición los titulares de las marcas anteriores y de las solicitudes de marcas anteriores enumerados en los apartados primero a cuarto del artículo 8, los cuales deberán probar que entre la marca comunitaria solicitada y la marca anterior existe una doble identidad o bien un riesgo de confusión. Por otra parte, puede presentar oposición el titular de una marca renombrada anterior siempre que pueda acreditar que el uso sin justa causa de la marca comunitaria solicitada se aprovecharía del renombre de la marca anterior o sería perjudicial para el mismo¹⁹³. El solicitante de la marca comunitaria podrá plantear ante la OAMI la cuestión de si la marca oponente ha sido objeto de un uso efectivo¹⁹⁴.

Si no se hubieran presentado oposiciones o —en el caso contrario— estas se hubieran superado, se registrará la marca comunitaria solicitada¹⁹⁵. En el supuesto de no haber sido desestimadas las oposiciones presentadas se denegará la

¹⁹² El artículo 40.1 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 dispone que: «Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestatarios de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, observaciones escritas precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca».

¹⁹³ *Vid.* el apartado quinto del artículo 8 del Reglamento (CE) núm. 207/2009. Hay que advertir que en la versión española de este precepto se utiliza indebidamente la expresión «marca notoriamente conocida» en lugar de «marca renombrada». Sobre ello *vid.* RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Estudios sobre la Marca Renombrada*, Marcial Pons, Madrid, 2013, págs. 29 y sigs.

¹⁹⁴ Sobre esta cuestión el apartado segundo del artículo 42 del Reglamento dispone que el titular de una marca oponente deberá probar que en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o que existan causas justificativas de la falta de uso. La prueba solo es exigible cuando la marca comunitaria oponente esté registrada desde los cinco años anteriores. El apartado tercero del artículo 42 establece que lo dispuesto en el apartado segundo se aplicará a las marcas nacionales anteriores.

¹⁹⁵ *Vid.* el artículo 45 del Reglamento (CE) núm. 207/2009.

marca comunitaria solicitada. Contra esta resolución denegatoria el solicitante podrá recurrir ante la correspondiente Sala de Recurso de la OAMI.

2. LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR COMO MARCA COMUNITARIA LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

Esta prohibición es enunciada por la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento (CE) núm. 207/2009. Este precepto utiliza dos conceptos jurídicos indeterminados: el orden público y las buenas costumbres, conceptos que deberán ser interpretados desde una perspectiva comunitaria. Así vienen haciéndolo tanto las Salas de Recurso de la OAMI como el Tribunal General de la Unión Europea. Antes de exponer la jurisprudencia dictada a este respecto, conviene formular unos conceptos previos del orden público y de las buenas costumbres en sentido jurídico-comunitario. Pues bien, en este sentido el «orden público» debe entenderse como el conjunto de principios jurídicos, políticos y económicos admitidos en los Estados integrantes de la Unión Europea¹⁹⁶. La expresión «buenas costumbres» debe interpretarse en el sentido de la ética social predominante en la sociedad europea de cada momento: lo decisivo en este punto es que el signo solicitado como marca comunitaria no esté en contradicción con las pautas básicas de la moral comúnmente aceptada por la sociedad europea¹⁹⁷.

El apartado segundo del artículo 7 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 dispone expresamente que los motivos de denegación absolutos serán aplicables incluso si solo existieren «en una parte de la Comunidad». Esta norma cobra singular importancia en el supuesto de que el motivo de denegación aplicable sea el enunciado por la letra *f*) del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. En efecto, lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 amplía perceptiblemente el ámbito de la prohibición contenida en la letra *f*) del artículo 7.1. Así, en lo que concierne a la determinación de si una marca denominativa es contraria a las buenas costumbres, deberá tenerse en cuenta el significado de la correspondiente denominación en todas y cada una de las lenguas de los Estados que componen la Unión Europea. Como vamos a ver más adelante, si la denominación constitutiva de la marca comunitaria tiene carácter obsceno tan solo en la lengua de un Estado de la Unión Europea, ello será suficiente para denegar la marca solicitada en virtud de lo prescrito por la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento (CE) núm. 207/2009. Por otra parte, al decidir si una solicitud de marca comunitaria es contraria al orden público, deberán tomarse en consideración los principios y normas fundamentales de todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Es muy ilustrativo a este propósito el caso de la marca consistente en el escudo de la antigua Unión Soviética que será expuesto más tarde.

El apartado tercero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria establece que determinadas prohibiciones absolutas no entran en juego cuando un signo *prima facie* afectado por alguna de ellas ha adquirido un carácter distintivo

¹⁹⁶ Deberán tenerse en cuenta a este propósito los principios democráticos y de respeto a la dignidad de la persona sobre los que se asientan las Constituciones vigentes en los Estados miembros de la Unión Europea.

¹⁹⁷ La conexión entre las buenas costumbres y la ética social se pone de manifiesto visiblemente en la versión inglesa de la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria donde se habla de marcas que sean contrarias *to public policy or to accepted principles of morality*.

como consecuencia del uso. De este modo, el carácter absoluto de ciertas prohibiciones se relativiza: las mismas ven mermado su carácter absoluto porque dejan de ser operativas gracias a que el uso del correspondiente signo confiere al mismo un carácter distintivo. Este principio denominado *secondary meaning*¹⁹⁸ es inaplicable a las marcas que infringen la letra *f*) del apartado primero del artículo 7. Vemos, pues, como la prohibición prevista por la citada norma es una prohibición absoluta de grado máximo: se aplica en todos los casos sin excepción alguna.

Al analizar la solicitud de la marca comunitaria en la primera fase del procedimiento, el Examinador tiene que comprobar si la marca solicitada es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Si así lo estimase y el solicitante de la marca comunitaria no lograra rebatir la tesis del Examinador, no procederá a publicar la solicitud de marca comunitaria¹⁹⁹. La decisión del Examinador es recurrible ante una Sala de Recurso de la OAMI.

Una vez hechas estas consideraciones generales sobre la prohibición de registrar las marcas comunitarias que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres, procede exponer la jurisprudencia dictada sobre la materia. Así se hará seguidamente, diferenciando los casos resueltos por las Salas de Recurso de la OAMI [*sub C*)] y los casos fallados por el Tribunal General de la Unión Europea [*sub D*)].

3. CASOS RESUELTOS POR LAS SALAS DE RECURSO DE LA OAMI

3.1. *Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 25 de marzo de 2003*

Por ser una de las primeras resoluciones recaídas sobre la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, esta resolución es particularmente interesante. La mencionada resolución falló el caso de la marca «Dick and Fanny» (asunto R 111/2002-4). La referida marca comunitaria había sido solicitada por una compañía inglesa para distinguir productos de las clases 9 (soportes de registro magnético), 16 (papel y artículos de imprenta) y 25 (vestidos y calzados) del Arreglo de Niza.

El Examinador de la OAMI denegó la marca solicitada fundándose en que infringía la prohibición sentada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. A juicio del Examinador, las palabras «Dick and Fanny» significaban en el vocabulario inglés *slang* los órganos genitales humanos por lo cual la marca solicitada resultaba ser ofensiva para una parte importante de los consumidores de habla inglesa.

La solicitante de la marca entabló un recurso contra la decisión del Examinador de la OAMI. La recurrente alegaba que la marca solicitada podría considerarse divertida o, a lo sumo, de mal gusto, pero no ofensiva. La solicitante sostenía a este respecto que las palabras «Dick and Fanny» serían percibidas por los consumidores anglófonos como nombres de pila; y que únicamente en el *slang* más tosco tales palabras tendrían las connotaciones mencionadas por el Examinador²⁰⁰.

¹⁹⁸ Acerca de este principio *vid.* RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 203 y sigs.

¹⁹⁹ Como antes se ha señalado, los terceros pueden presentar las observaciones pertinentes en relación con la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 el supuesto de que se hubiese publicado la solicitud de la marca comunitaria.

²⁰⁰ La recurrente aducía también que la marca «Dick and Fanny» había sido registrada en el Reino Unido donde no se había suscitado ninguna cuestión en cuanto al hipotético carácter inmoral de la expresión.

El recurso de la solicitante de la marca «Dick and Fanny» fue estimado por la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI en la resolución citada. La Cuarta Sala afirmó que las palabras «Dick» y «Fanny» eran —en la lengua inglesa— los diminutivos de los nombres propios «Richard» y «Francis», y que estas palabras tenían significados diferentes que dependían de si se utilizaba un lenguaje normal o informal, añadiendo que tan solo en el lenguaje informal poseían una connotación sexual. Así las cosas, la Cuarta Sala sostuvo que la marca «Dick and Fanny» no podía considerarse insultante sino, a lo sumo, de mal gusto, por lo que no infringía la prohibición establecida por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria²⁰¹.

3.2. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 24 de septiembre de 2004

Esta resolución —de la que fue ponente Tomás de Heras— ocupa un puesto preeminente en la línea jurisprudencial concerniente a la prohibición establecida por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. Son, en efecto, muy ilustrativas las consideraciones realizadas en la mencionada resolución acerca de la figura de la marca contraria al orden público o a las buenas costumbres.

Esta resolución falló el caso de la marca «BIN LADIN» (asunto R 176/2004-2). La marca comunitaria «BIN LADIN» había sido solicitada por la compañía «Falcon Sporting Goods AG» domiciliada en la ciudad suiza de Zug. El socio único de esta compañía tenía los apellidos BIN LADIN y era familiar del tristemente famoso instigador del atentado terrorista de Nueva York, pero era totalmente ajeno a sus actividades. La marca comunitaria «BIN LADIN» se había solicitado para distinguir los productos y servicios de las siguientes clases del Arreglo de Niza:

- Clase 9. Monturas de gafas.
- Clase 12. Vehículos: aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.
- Clase 14. Bisutería, joyería, relojería.
- Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases.
- Clase 25. Vestidos, calzado, sombrerería.
- Clase 28. Artículos de deporte.
- Clase 35. Comercialización y distribución de artículos de deporte, ropa y accesorios de moda de todo tipo.
- Clase 41. Fabricación y distribución de productos audiovisuales de todo tipo; realización y organización de eventos deportivos y culturales.

El Examinador de la OAMI denegó la marca solicitada fundándose en que infringía la prohibición enunciada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. El Examinador afirmó que esta prohibición tenía la finalidad de impedir que «una marca ofensiva, cuyo uso podría provocar un sentimiento de escándalo o rechazo en el público, disfrute de las ventajas de un régimen de protección concebi-

²⁰¹ Vid. el apartado 10 de la resolución de 25 de marzo de 2003. En el apartado 11 de la resolución se declara, por otro lado, que la combinación de los diminutivos «Dick» y «Fanny» reducen las hipotéticas connotaciones sexuales de estas palabras porque en la lengua inglesa es frecuente la combinación de nombres propios, particularmente en su forma diminutiva (por ejemplo, «Tom and Jerry» y «Bonnie and Clyde»).

do para servir los intereses públicos»²⁰². Y sostuvo que al poder ofender la marca solicitada al público en general, era contraria al orden público o a las buenas costumbres.

La solicitante de la marca «BIN LADIN» entabló un recurso contra la decisión del Examinador. En el recurso se alegaba —entre otros motivos²⁰³— que el derecho al uso del propio nombre es un derecho inalienable reconocido por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Se aducía también que las normas restrictivas de derechos no se pueden aplicar retroactivamente por lo cual no cabe invocar un motivo de orden público devenido con posterioridad a la fecha de solicitud de la marca; y que en el presente caso la marca había sido solicitada el 21 de mayo de 2001: cuatro meses antes del atentado terrorista de Nueva York.

El recurso de la solicitante fue desestimado por la Segunda Sala en su ilustrativa resolución de 29 de septiembre de 2004. Con carácter preliminar, la Segunda Sala de Recurso afirma en el apartado 13 de su resolución que:

«El artículo 7, apartado 1, letra f) consagra la cláusula del orden público y las buenas costumbres como canon de licitud determinando que las marcas ilícitas por ser contrarias a dicha cláusula son irregistrables y nulas. La misma cláusula en iguales o similares términos —a veces en lugar del término «buenas costumbres» se utiliza el término sinónimo de «moralidad»— es una cláusula clásica en los textos legales relativos a la propiedad industrial desde el artículo 6 quinquies, letra B, apartado 3, del Convenio de París, pasando por la legislación comunitaria, hasta el artículo 53, letra a) del Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas (...) La misma cláusula figura en los artículos 30, 39, 46 y 58 del Tratado CE para justificar restricciones a las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado»²⁰⁴.

En cuanto al concepto de orden público, la Segunda Sala declara —en el apartado 15 de su resolución— que:

«El artículo 7, apartado 1, letra f) (...) no requiere que se aplique un concepto comunitario de orden público o buenas costumbres, pues el apartado 2 del mismo artículo 7 admite que el motivo puede existir en un solo Estado miembro. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que las circunstancias particulares que llevan a utilizar el concepto de orden público pueden variar de un país a otro y de una época a otra, por lo que es preciso reconocer a las autoridades nacionales competentes un margen de discrecionalidad dentro de los límites impuestos por el Tratado, precisando que “el recurso, por parte de una autoridad nacional, al concepto de orden público requiere, en todo caso, aparte de la perturbación social que constituye toda infracción de la ley, que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad”»²⁰⁵.

²⁰² *Vid.* el apartado 4 de la resolución de 24 de septiembre de 2004.

²⁰³ Los motivos del recurso de la solicitante se exponen en el apartado 8 de la resolución de 24 de septiembre de 2004.

²⁰⁴ En el apartado 14 de su resolución, la Segunda Sala de Recurso precisa que: «El legislador comunitario define esta cláusula en el Considerando 39 de la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (...) considerando que el orden público y la moralidad se corresponden, en particular, con los principios éticos y morales reconocidos en un Estado miembro».

²⁰⁵ El pasaje transcrito corresponde a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 1977, asunto 30/77, *Regina v. Pierre Bouchereau*, apartados 34 a 35.

Con respecto a la marca solicitada «BIN LADIN», la Segunda Sala de Recurso mantuvo —al igual que el Examinador— que el público en general percibiría que esta marca está constituida por el nombre «del líder de la organización terrorista *Al Qaeda*, dada la notoriedad universal alcanzada tanto por la organización como por su líder tras el atentado de 11 de septiembre y su frecuente aparición en la prensa europea»²⁰⁶. En consecuencia, la Segunda Sala de Recurso sostuvo en los siguientes apartados de su resolución que:

«17. Entendida la marca solicitada en el sentido expuesto, es manifiestamente claro que es contraria al orden público y a las buenas costumbres, por cuanto los delitos de terrorismo son absolutamente contrarios a los principios éticos y morales reconocidos no solo en todos los Estados miembros de la Unión Europea sino en todas las naciones civilizadas, siendo una amenaza real y de las más graves que afectan a los intereses fundamentales de la sociedad en el mantenimiento del orden y de la paz social.

18. La marca solicitada es igualmente contraria al orden público comunitario por contrariar los valores indivisibles y universales sobre los que la Unión Europea está fundada, como son los de la dignidad humana, la igualdad y la solidaridad, y los principios de la democracia y del Estado de Derecho, según proclama la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (...), entre los que descuellan como primeros y básicos el derecho a la vida y a la integridad física, sin los cuales no es posible el disfrute de los restantes. Tales valores y principios impiden que pueda protegerse jurídicamente como marca comunitaria y explotarse comercialmente bajo su amparo el nombre del líder de un grupo universal y notoriamente conocido por sus actos terroristas masivos e indiscriminados al haber dado muerte y herido a miles de seres humanos, con los que se solidarizan todos los ciudadanos del mundo que comparten los mencionados valores universales, todos los cuales se sentirían profundamente ofendidos y escandalizados si la marca solicitada fuese registrada en la Comunidad»²⁰⁷.

3.3. Resolución de la Sala Ampliada de 6 de julio de 2006

Esta resolución (asunto R 495/2005-G) recayó en el *leading case* relativo a la marca comunitaria denominativa «SCREW YOU». La marca había sido solicitada por el Sr. Jebarj Kenneth, residente en Londres. La solicitud de la marca comunitaria «SCREW YOU» comprendía los productos de las siguientes clases del Arreglo de Niza: 9 (gafas y sus accesorios); 10 (anticonceptivos y juguetes sexuales); 25 (ropa, calzado, sombrerería); 28 (juegos y sus accesorios), y 33 (bebidas alcohólicas excepto cervezas).

El Examinador estimó que la palabra «*screw*» constituía un vocablo grosero del argot (equivalente a la palabra «*fuck*»), y que la expresión «*screw you*»²⁰⁸ era indecente y se utilizaba para insultar a una persona. Por este motivo, el Examinador sostuvo que la marca solicitada infringía la prohibi-

²⁰⁶ Vid. el apartado 16 de la citada resolución. En este apartado se añade que: «El hecho de que la marca pueda tener otros significados (siendo el apellido de un socio de la entidad solicitante y el nombre de una empresa constructora) es irrelevante, pues los mismos son ignorados por el público en general, que solo conoce el significado indicado».

²⁰⁷ La resolución citada afirma (apartado 26) que: «el motivo aplicado estaba en vigor en la fecha de la solicitud y consecuentemente se le aplicó sin retroactividad de ningún grado».

²⁰⁸ Esta expresión traducida al español significa «jódete».

ción enunciada por la letra f) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

El solicitante de la marca se dirigió al Examinador con el fin de que reconsiderase su decisión. Alegó a este respecto que la expresión «SCREW YOU» era originaria del Reino Unido, país en el cual lejos de ser ofensiva, la marca era encontrada divertida por el público de todas las edades²⁰⁹. Pero el Examinador mantuvo su tesis inicial en el sentido de que la marca solicitada ofendía el concepto público de decencia²¹⁰.

El solicitante de la marca comunitaria «SCREW YOU» entabló un recurso contra la decisión del Examinador. En el recurso se aducía que el vocablo *screw* no es sinónimo del vocablo *fuck* por lo cual la expresión «*fuck you*» es mucho más ofensiva que la expresión «*screw you*»²¹¹. Además, se alegaba que la denominación «*screw you*» había sido registrada como marca británica para designar productos de las clases 10 y 32 del Arreglo de Niza²¹².

En su resolución de 6 de julio de 2006 la Sala Ampliada estimó parcialmente el recurso en el sentido de conceder el registro de la marca comunitaria «SCREW YOU» para diferenciar productos de la clase 10 del Arreglo de Niza²¹³. Pero con respecto a los restantes productos incluidos en la solicitud de la marca comunitaria «SCREW YOU», la Sala Ampliada desestimó el recurso interpuesto por el solicitante.

La mencionada resolución sienta una estimable doctrina acerca de diversas cuestiones que plantea la prohibición analizada. La propia resolución de la Sala Ampliada sistematiza su doctrina, articulándola en sucesivos apartados que serán expuestos a continuación:

a) La ratio subyacente al artículo 7, apartado 1, letra f)

Acerca de este punto, la resolución afirma, sustancialmente, lo que sigue:

«El artículo 7, apartado 1, letra f) no tiene por finalidad identificar y filtrar los signos cuya utilización comercial debe ser evitada a toda costa sino, más bien, impedir la concesión de los privilegios del registro de marca a los signos que son contrarios al orden público (*sic*) y a las buenas costumbres. En otras palabras, los órganos de gobierno y la administración pública no deberían amparar a aquellas personas que desean perseguir sus objetivos comerciales mediante las marcas que ofenden determinados valores básicos de la sociedad civilizada»²¹⁴.

²⁰⁹ El solicitante de la marca comunitaria esgrimía a este propósito el argumento de que el vocablo «SCREW YOU» había sido utilizado ocasionalmente en la popular serie televisiva *EastEnders* dirigida a un público familiar; serie que había sido sometida a varios controles antes de ser emitida. *Vid.* apartado 3 de la resolución.

²¹⁰ *Vid.* el apartado 4 de la resolución. El Examinador sostuvo que la OAMI no estaba obligada a aplicar los mismos criterios que los productores de un programa televisivo británico difundido a horas de gran audiencia.

²¹¹ *Vid.* el apartado 8 de la resolución de 6 de julio de 2006. En el recurso se añadía que en cuanto al carácter apropiado o inapropiado del lenguaje es un buen indicador la práctica de los servicios de televisión del Reino Unido.

²¹² *Vid.* el apartado 9 de la citada resolución.

²¹³ Estos productos eran los siguientes: preservativos, juguetes sexuales y, con ciertas condiciones, prótesis de mama y bombas mamarias.

²¹⁴ *Vid.* el apartado 13 de la resolución de 6 de julio de 2006. En este apartado, la Sala Ampliada declara que la cuestión de «si una marca puede ser registrada en atención a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra f) es independiente de la cuestión de si puede ser objeto de uso». La Sala Ampliada añade que cuando la

b) La aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f) del Reglamento sobre la marca Comunitaria: un ejercicio de ponderación

Esta es, sin duda, la sección de la resolución de la Sala Ampliada de 6 de julio más sobresaliente. Porque en esta sección la Sala Ampliada —además de enunciar los factores de tal ponderación— aborda la importante cuestión de la conexión existente entre la prohibición analizada y la libertad de expresión comercial.

Con carácter general, la Sala Ampliada afirma en el apartado catorce de la resolución que:

«El texto del artículo 7, apartado 1, letra f) (...) es muy amplio y permite muy diversas interpretaciones. Una interpretación razonable de esta disposición implica necesariamente sopesar el derecho de los comerciantes de utilizar libremente palabras e imágenes en los signos que desean registrar como marcas y el derecho del público a no verse confrontado a marcas perturbadoras, ofensivas, insultantes e incluso amenazadoras».

Con respecto al eventual conflicto de la prohibición examinada con la libertad de expresión comercial, la Sala Ampliada sostiene que:

«Si esta disposición se interpreta de manera demasiado amplia, de forma que incluya, por ejemplo, cualquier cosa que una parte del público interesado podría considerar ofensiva, existe el riesgo de que la libertad de expresión comercial en relación con las marcas sea indebidamente obstaculizada»²¹⁵.

La Sala Ampliada recuerda a este respecto que el derecho a la libertad de expresión consagrado por el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales se extiende a la expresión comercial²¹⁶. Y subraya que el derecho a la libertad de expresión solo está sujeto a las limitaciones impuestas por fines específicos²¹⁷.

Importa destacar que en su resolución la Sala Ampliada afirma expresamente que la letra f) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria

OAMI decide registrar una marca de dudoso gusto, «el mero hecho de que esta haya sido registrada como marca comunitaria no significa que su uso no pueda ser prohibido en los Estados miembros, por ejemplo en aplicación de las normas relativas a los actos que atentan contra la moralidad pública».

²¹⁵ Vid. el apartado 15 de la resolución de 6 de julio de 2006. En la resolución se añade que: «Si bien es cierto que la denegación del registro no atenta gravemente contra el derecho a la libertad de expresión, puesto que los comerciantes pueden seguir utilizando las marcas sin registrarlas, sin embargo dicha denegación representa una restricción a la libertad de expresión en el sentido en que las empresas podrían no estar dispuestas a invertir en campañas promocionales a gran escala en relación con marcas que no gozan de la protección del registro, porque la Oficina las considera inmorales u ofensivas de cara al público».

²¹⁶ El artículo 10 del mencionado Convenio dispone que: «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar ideas o informaciones, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión, a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial».

²¹⁷ Vid. el apartado 17 de la resolución de 6 de julio de 2006.

impone a la OAMI «una obligación clara que consiste en llevar a cabo un juicio de valor moral al apreciar la aptitud para el registro de los signos para los cuales se solicita protección mediante una marca»²¹⁸. Al mismo tiempo, la Sala Ampliada reconoce que:

«Puede resultar extremadamente difícil determinar en qué ocasiones un signo traspasa el límite de ser meramente irreverente o de mal gusto a ser gravemente injurioso o capaz de ser profundamente ofensivo. Los signos que contienen vocablos ligeramente groseros o leves insinuaciones sexuales podrían no ser denegados. Sin embargo, los signos que incluyen un lenguaje manifiestamente indecente o que representan graves obscenidades no tienen cabida en el registro»²¹⁹.

La pauta fundamental a la que hay que atenerse al aplicar la prohibición formulada por el artículo 7.1, letra *f*) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria se enuncia en el apartado 21 de la mencionada resolución que dice así:

«A la hora de decidir si debe denegarse el registro de una marca por motivos de orden público o de buenas costumbres, la Oficina debe aplicar los mismos criterios que una persona razonable con niveles normales de sensibilidad y tolerancia. La Oficina no podría denegar el registro de una marca que tan solo podría ofender a una pequeña minoría de ciudadanos excepcionalmente puritanos. Del mismo modo, no debería admitir el registro de una marca tan solo porque esta no ofendería a una pequeña minoría que se encuentra en el otro extremo del espectro y que considera aceptable incluso la obscenidad grave. Ciertas personas se ofenden fácilmente. Otras, por el contrario, son totalmente imperturbables. La Oficina debe apreciar la marca basándose en los criterios y valores de los ciudadanos corrientes que se sitúan entre esos dos extremos»²²⁰.

c) La marca para la cual se solicita el registro

La Sala Ampliada declara tajantemente que el signo «*SCREW YOU*» «entra en el dominio de la vulgaridad, el insulto y de la obscenidad»²²¹. En efecto, a juicio de la Sala Ampliada:

²¹⁸ *Vid.* el apartado 18 de la resolución de 6 de julio de 2006. En este apartado se indica también que la Oficina estaría declinando su responsabilidad si interpretase el artículo 7.1, letra *f*) de modo demasiado restrictivo, denegando, por ejemplo, tan solo el registro de aquellos signos que vulneran el Derecho penal.

²¹⁹ En el apartado 19 de la resolución se añade que no deberán registrarse los signos que contienen «insultos manifiestamente maliciosos de carácter racial y cultural, en sus representaciones verbales o figurativas». Además, en el apartado 20 de la resolución de 20 de julio de 2006 se sostiene que: «los signos que ofenden gravemente la sensibilidad religiosa de un grupo sustancial de la población también deberían excluirse del registro, si no por razones morales, al menos por razones de orden público, y principalmente el riesgo de que perturben el orden público».

²²⁰ La pauta fundamental transcrita se complementa —en el propio apartado 21— con los siguientes criterios: «Es asimismo necesario tener en cuenta el contexto en el cual el consumidor puede encontrarse con la marca, suponiendo el uso normal de la misma en relación con los productos y servicios designados en la solicitud. Si los productos son de un tipo que tan solo se comercializan en *sex shops* autorizados, una reacción más moderada podría resultar apropiada. Si existe la posibilidad de que los productos sean anunciados en la televisión a horas de gran audiencia, o lucidos en la calle con la marca destacada ostensiblemente, un enfoque más estricto podría estar justificado. También es necesario tener en cuenta que si bien los adultos liberales pueden apreciar el humor picante en contextos particulares, también es cierto que estos mismos podrían no desear verse expuestos a un material de contenido explícitamente sexual cuando se pasean por la calle o cuando ven la televisión en compañía de sus hijos o de sus padres de cierta edad».

²²¹ *Vid.* el apartado 22 de la resolución de 6 de julio de 2006. Citando varios diccionarios de la lengua inglesa, la Sala Ampliada opina que la expresión «*SCREW YOU*» constituye uno de los términos soeces utilizados en el idioma inglés para referirse a la copulación.

«La palabra *SCREW YOU* constituye sin lugar a dudas una obscenidad. Se trata de un insulto que ofendería a cualquier persona a la que fuese dirigido (a no ser, quizás, que fuese claramente proferido en broma). Puede que no se trate del vocablo más grosero del idioma inglés, pero es, no obstante, una de las interjecciones más vulgares que usa la sexualidad para expresar desprecio y hostilidad. Es probable que un número sustancial de ciudadanos con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia se sintiera molesto si se viera expuesto habitualmente al vocablo en el comercio»²²².

Debe resaltarse que por la vía de un *obiter dictum* la Sala Ampliada hace hincapié en que como cuestión de orden público existe una notable diferencia entre la libertad de expresión artística y la libertad de expresión comercial. En este sentido, la Sala Ampliada afirma que se protege con mayor rigor la libertad de expresión artística que la libertad de expresión comercial. Prueba de ello es que —se dice en la resolución de 6 de julio de 2006— «la utilización de obscenidades en nombre del arte y de la literatura se restringe con muy poco entusiasmo en las sociedades abiertas y democráticas»²²³.

d) Los productos para los que se solicita la marca

La Sala Ampliada sostiene que por tratarse de artículos comercializados en tiendas utilizadas por el público en general, los productos de las clases 9, 25, 28 y 33 enumerados en la solicitud, indudablemente el uso de la marca «SCREW YOU» en relación con los mismos «molestaría y ofendería inevitablemente a una parte significativa del público en general»²²⁴. La Sala Ampliada, no obstante, puntualiza que en lo que atañe a determinados artículos de la clase 10 del Arreglo de Niza que se venden normalmente en *sex shops*, no es probable que el público interesado se vea perturbado por el uso del vocablo SCREW YOU como marca²²⁵.

3.4. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 18 de julio de 2006

Esta resolución recayó en el caso (asunto R 558/2006-2) de la siguiente marca comunitaria figurativa:



²²² En el apartado 266 de su resolución, la Sala Ampliada sigue diciendo que: «Nos referimos en particular a los padres de niños de corta edad y a las personas mayores, las cuales pueden haber crecido considerando que tales expresiones son profundamente desagradables, e incluso repulsivas. En opinión de la Sala, una proporción sustancial de ciudadanos británicos e irlandeses corrientes, cuyos valores y criterios son representativos de la sociedad en general, considerarían las palabras *SCREW YOU* ofensivas y censurables, en particular si les fuesen presentadas como una marca en comercios normales a los que los niños tienen acceso, o si fuesen anunciados en la televisión a horas en las cuales los niños podrían estar viéndola, o si fuesen expuestas de manera ostensible en la ropa lucida en la calle o visibles en los escaparates de las tiendas».

²²³ Vid. el apartado 24 de la resolución de 6 de julio de 2006. La Sala Ampliada manifiesta que: «lo mismo ocurre en materia de expresión de las opiniones». A este respecto añade que: «un ateo militante puede escribir un artículo destinado al público ridiculizando la religión, por ejemplo, y el Estado no intervendrá. Sin embargo, una marca que hiciera burla o que explotara el nombre del fundador de una de las grandes religiones mundiales podría ser excluida del registro».

²²⁴ Vid. el apartado 27 de la resolución de 6 de julio de 2006.

²²⁵ Vid. los apartados 28 y 29 de la citada resolución.

Esta marca había sido solicitada por la compañía «Reva Electric Car Co.», domiciliada en Karnataka (India) para distinguir los siguientes productos de la clase 12 del Arreglo de Niza: «vehículos eléctricos, repuestos y accesorios».

El Examinador de la OAMI denegó la marca solicitada fundándose en que infringía la prohibición absoluta establecida por la letra *f*) del apartado primero, así como el apartado segundo, del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. El Examinador aducía que la marca contenía la palabra finlandesa «Reva» con la que se designan en el lenguaje vulgar de Finlandia los órganos genitales femeninos²²⁶.

Al contestar al Examinador, la solicitante de la marca sostuvo que la palabra «Reva» significa en sánscrito «comienzo»; y que esta palabra es utilizada por la compañía solicitante como un acrónimo de la expresión «*Revolutionary Electric Vehicle Alternative*». En su opinión, la marca podría ser considerada de mal gusto, pero en ningún caso contraria a las buenas costumbres²²⁷.

El Examinador de la OAMI replicó a la solicitante que aunque la palabra «Reva» tenga un significado inofensivo en sánscrito, es un término obsceno en la lengua finesa. A su juicio, los elementos estilísticos de que se reviste la marca solicitada no eliminan su carácter ofensivo²²⁸.

La solicitante entabló un recurso contra la denegación de la marca por parte del Examinador. En el recurso la solicitante alegaba que el mero hecho de que la palabra «Reva» tenga una connotación sexual no imprime carácter ofensivo a la marca solicitada. Aducía también que el significado de la palabra «Reva» podría, ciertamente, dificultar que la compañía solicitante de la marca alcanzase una alta cifra de ventas en Finlandia, pero ello no implicaba en modo alguno que el público finlandés opinase que la marca era contraria a las buenas costumbres²²⁹.

El recurso de la solicitante fue estimado por la Segunda Sala en la resolución de 18 de julio de 2006. En líneas generales, la Segunda Sala de Recurso declaró que de vez en cuando, el público de la Unión Europea contempla en productos importados palabras que serían escandalosas si fuesen utilizadas en la lengua habitual del público correspondiente. No obstante —añade la Sala— tales palabras son percibidas por ese público como palabras extranjeras neutras que tienen un significado desafortunado en la lengua nativa²³⁰. Con respecto a la marca solicitada «Reva», la Segunda Sala sostuvo que aunque la palabra «Reva» puede tener connotaciones sexuales en la lengua finesa, es evidente, sin embargo, que no transmite un mensaje rudo o irrespetuoso que justifique la denegación de la marca por ser contraria al orden público o a las buenas costumbres. La Segunda Sala hacía también hincapié en que ninguna persona en Finlandia pensará que la solicitante de la marca pretende intencionadamente colocar la palabra «Reva» en sus vehículos eléctricos porque ello entrañaría la quiebra potencial de sus actividades comerciales²³¹.

²²⁶ Vid. el apartado 2 de la resolución de 18 de julio de 2006.

²²⁷ Vid. el apartado 4 de la resolución de 18 de julio de 2006.

²²⁸ Vid. el apartado 5 de la resolución de 18 de julio de 2006.

²²⁹ Vid. el apartado 7 de la resolución de 18 de julio de 2006.

²³⁰ Vid. el apartado 12 de la resolución de 18 de julio de 2006.

²³¹ Vid. el apartado 11 de la citada resolución. En este apartado se subraya, además, que la marca «Reva» no va a ser aplicada a las camisetas para jóvenes que constituyen un claro ejemplo de productos en los que a menudo se emplea material deliberadamente provocativo, cosa que no ocurre en el caso de los vehículos.

Deben formularse unas breves apostillas valorativas acerca de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 18 de julio de 2006. En cuanto al relieve que la Sala otorga a la clase de productos a los que va a ser aplicada la marca, estimo que no debe concederse una importancia destacada a esta circunstancia porque muy probablemente la marca va a ser exhibida no tan solo sobre los productos sino también a través de la publicidad en los medios impresos y en la televisión. Con respecto a la tesis de que la palabra «Reva» no fue intencionadamente elegida como marca, debe tenerse presente que los factores subjetivos del solicitante de la marca son totalmente ajenos a la determinación de si una marca ha de considerarse contraria al orden público o a las buenas costumbres.

3.5. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 29 de enero de 2009

Esta resolución falló el caso (asunto R 74/2009-2) relativo a la siguiente marca figurativa:



La marca había sido solicitada por la compañía «EARTH TO AIR SYSTEMS» para distinguir los siguientes productos de la clase 11 del Arreglo de Niza: diversos sistemas de calefacción y refrigeración geotérmica.

El Examinador de la OAMI comunicó a la solicitante que la marca solicitada infringía la prohibición implantada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria dado que la marca contenía la palabra «ETA», la cual constituye el acrónimo de la expresión *Euzkadi ta Askatasuna* (Nación Vasca y Libertad). El Examinador adujo a este respecto que ETA está proscrita como organización terrorista por las autoridades españolas, la Unión Europea, los Estados Unidos de América y las Naciones Unidas²³².

En su réplica, la solicitante mantuvo que el acrónimo «ETA» constituía tan solo una parte de la marca solicitada en la que figuraban también la letra «E» y las palabras «Earth to Air Systems». La solicitante subrayaba también que por ser la palabra «Systems» un término genérico (incluso en el mercado español), resultaba fácil conectar el acrónimo «ETA» con las palabras «Earth to Air». A juicio de la solicitante, esta circunstancia no había sido tenida en cuenta por el Examinador el cual había centrado indebidamente su atención en la palabra «ETA» sin valorar la marca en su conjunto²³³.

El Examinador de la OAMI rechazó las alegaciones de la solicitante y ratificó que la marca solicitada era contraria al orden público y a las buenas cos-

²³² Vid. el apartado 2 de la resolución de 29 de enero de 2009. El Examinador sostenía, además, que el registro de la marca solicitada podría ser interpretado —especialmente en España— como un gesto de apoyo a los actos terroristas.

²³³ Vid. el apartado 3 de la resolución de 29 de enero de 2009. La solicitante alegaba, asimismo, que dada la naturaleza de los productos distinguidos por la marca solicitada, el público relevante estaba formado por expertos por lo cual era muy poco probable que la marca resultase ofensiva.

tumbres. El Examinador apoyó su decisión —entre otros—²³⁴ en los siguientes argumentos:

«i) Los crímenes terroristas son absolutamente contrarios a los principios éticos y morales reconocidos no solamente en todos los Estados miembros de la Unión Europea sino también en todas las Naciones civilizadas porque son una de las más genuinas y más serias amenazas a los fundamentales intereses de la sociedad y al mantenimiento de la paz y orden sociales

ii) En contra de lo que sostiene la solicitante, la Oficina entiende que los consumidores españoles, o cuando menos una parte significativa de los mismos, establecerían, ciertamente, un vínculo entre el acrónimo “ETA” (que figura en la marca) y la organización terrorista antes mencionada. ETA implica una amenaza real a la sociedad española y ha perpetrado crímenes que innegablemente son contrarios a los criterios éticos y valores de “una persona razonable con niveles normales de sensibilidad y tolerancia” (Decisión de la Gran Sala de Recurso de 6 de julio de 2006, caso *SCREW YOU* citado, apartado 21).

iii) Si se considera la marca *in totum*, es evidente que el acrónimo “ETA” ocupa una posición predominante con respecto a los otros elementos componentes, captando inmediatamente la atención del consumidor. Ni la expresión “Earth to Air Systems” —que figura en caracteres diminutos— ni el círculo con una “E” en su interior —que está tan estilizado que difícilmente será reconocido como una letra del alfabeto— son capaces de eclipsar el impacto visual de la denominación “ETA”».

La solicitante de la marca comunitaria entabló un recurso contra la decisión del Examinador. En el recurso se reiteraban los argumentos aducidos anteriormente y se hacía hincapié en que la marca solicitada no sería utilizada frente al público en general y no sería anunciada en espacios televisivos de máxima audiencia o en la publicidad callejera²³⁵.

El recurso de la solicitante de la marca fue estimado por la Segunda Sala de Recurso en su resolución de 29 de enero de 2009. La Segunda Sala de Recurso fundamentó su decisión en las siguientes razones:

«i) Es sumamente improbable que los relevantes consumidores españoles consideren ser ofensivo, escandaloso o abusivo el colocar la palabra “ETA” en los productos porque ello arruinaría las expectativas comerciales de la solicitante. Los consumidores españoles comprobarán mediante las palabras inglesas “Earth to Air Systems” que los productos no son españoles y, en consecuencia, que la elección del vocablo “ETA” ha sido probablemente desafortunada²³⁶.

ii) La marca “ETA Earth to Air Systems” considerada en su conjunto no trasmite un mensaje injurioso. No parece una serie de palabras que pretende insultar o conmocionar. En el peor de los casos puede implicar mal gusto no intencionado²³⁷.

iii) Con respecto a la palabra “ETA”, algunos consumidores españoles pueden sentirse incómodos al ver su anuncio en televisión. Otros podrán sentirse

²³⁴ Vid. el apartado 4 de la resolución de 29 de enero de 2009.

²³⁵ Vid. el apartado 6 de la resolución de 29 de enero de 2009. La recurrente alegaba también que el registro de la marca solicitada por parte de la OAMI no sería considerado como un acto de apoyo al terrorismo y de falta de respeto a sus víctimas.

²³⁶ Vid. el apartado 10 de la resolución de 29 de enero de 2009. La Segunda Sala declaró, además, que el consumidor vería claramente que «ETA» se refiere en el presente caso a las palabras «Earth to Air» que se incluyen en la marca solicitada inmediatamente debajo de la abreviatura «ETA».

²³⁷ Vid. el apartado 11 de la resolución de 29 de enero de 2009.

simplemente divertidos o perplejos. Sin embargo, es dudoso que el público español en general considere que la marca es “contraria al orden público o a las buenas costumbres”»²³⁸.

A mi modo de ver, la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 29 de enero de 2009 es criticable por varios motivos. Ante todo, porque otorga un relieve indebido a una hipotética intención de la solicitante de la marca. Ello es totalmente inadmisibles según hemos visto al analizar la resolución de 18 de julio de 2006 recaída en el caso de la marca «Reva».

Por otra parte, al determinar que la marca solicitada no es contraria al orden público o a las buenas costumbres, la Segunda Sala de Recurso se apoya en la visión de conjunto de la marca. A este respecto hay que recordar que ciertamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha invocado de manera reiterada —al decidir si las marcas comparadas son o no similares— la pauta de la visión de conjunto de las correspondientes marcas. Ahora bien, cuando ha formulado esta pauta básica, el Tribunal de Justicia de la Unión ha realizado una importante puntualización. A saber: al fijar la visión de conjunto producida por una marca deben tenerse en cuenta «en particular sus elementos distintivos y dominantes»²³⁹. Pues bien, la resolución examinada, al referirse a la visión de conjunto de la marca solicitada, no ha tenido en cuenta el elemento dominante de esta marca. Y, a mi modo de ver, es innegable que el elemento dominante de la marca solicitada es —singularmente desde la perspectiva del público español— el vocablo «ETA» por varios motivos. A saber: el significado del vocablo «ETA» es inmediatamente reconocido por el público español; el vocablo «ETA» es tipográficamente más destacado visualmente en el conjunto de la marca solicitada. Así lo afirmó correctamente el Examinador al denegar la marca solicitada.

3.6. Resolución de la Sala Quinta de Recurso de 11 de mayo de 2012

Esta resolución giró en torno a la solicitud de la marca comunitaria denominativa «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS». La marca había sido solicitada por la compañía norteamericana «Bert Marcus Productions LLC», domiciliada en Palo Alto (California). La solicitud de la marca comunitaria «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS» abarcaba productos y servicios de las siguientes clases del Arreglo de Niza: 9 (discos compactos vírgenes, discos digitales reproduciendo filmes, etc.), 41 (servicios de distribución de filmes, etc.) y 45 (servicios que proporcionan un *website* con fines de entretenimiento, etc.).

El Examinador de la OAMI rechazó la solicitud por entender que la marca solicitada era contraria al orden público o a las buenas costumbres, infringiendo la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. En su decisión, el Examinador aducía que el signo denominativo «HOW TO MAKE

²³⁸ Vid. el apartado 12 de la resolución de 29 de enero de 2009. En este apartado la Segunda Sala afirma también que de vez en cuando el público general en la Comunidad encuentra palabras en productos importados las cuales se considerarían escandalosas si se utilizasen en las conversaciones mantenidas en la propia lengua. No obstante, tales palabras son percibidas como palabras extranjeras neutras que tienen un significado desafortunado.

²³⁹ Al fallar el *leading case* «SABEL» (asunto C-251/95) en la Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (*Recopilación* 1997, págs. I-6.214 y sigs.), apartado 23.

MONEY SELLING DRUGS»²⁴⁰ violaba normas básicas de la sociedad por cuanto que un consumidor normal percibiría esta expresión como un incentivo para dedicarse a la venta de drogas con la esperanza de hacer negocios provechosos.

El solicitante de la marca replicó a las objeciones del Examinador alegando que la marca comunitaria «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS» constituía el título de una película en la que se relataba el comercio de drogas en los Estados Unidos y la reacción de la sociedad, los personajes célebres y el gobierno para tratar de eliminar dicho comercio²⁴¹.

El Examinador comunicó al solicitante que ratificaba su tesis de que la marca «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS» contravenía la prohibición enunciada por la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. Basándose en que el *orden público* está constituido por el conjunto de reglas necesarias para el funcionamiento de una sociedad democrática y un Estado de Derecho²⁴², el Examinador opinaba que la letra *f*) del artículo 7.1 vedaba cualquier incitación a cometer actos criminales. Una incitación de esta naturaleza —concluía el Examinador— se contenía en el mensaje emitido por la marca solicitada: mensaje que sería percibido inmediatamente por un gran sector del público de la Unión Europea²⁴³.

La solicitante de la marca europea «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS» recurrió la decisión del Examinador de la OAMI. En el recurso se proponía una restricción de los productos y servicios inicialmente solicitados, propuesta que fue declarada inadmisibile por la Quinta Sala de Recurso. En el recurso se alegaba, además, que por referirse a una cuestión que era conocida por todo el mundo, la marca comunitaria solicitada no podía en modo alguno considerarse contraria al orden público o a las buenas costumbres²⁴⁴.

El recurso interpuesto por la solicitante de la marca comunitaria «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS» fue estimado en lo que se refiere a que la marca solicitada no vulneraba la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. En su resolución, la Quinta Sala de Recurso mostró su disconformidad con los argumentos esgrimidos por el Examinador al decidir que la marca comunitaria solicitada era contraria al orden público y a las buenas costumbres. La Quinta Sala de Recurso declaró a este respecto que un consumidor medio no interpretaría literalmente ni en serio el mensaje contenido en la marca «HOW TO MAKE MONE SELLING DRUGS»²⁴⁵. En el apartado 18 de su resolución, la mencionada Sala afirmó rotundamente que:

²⁴⁰ La lengua del procedimiento en el caso expuesto era el inglés, por cuyo motivo el autor ha tenido que verter los antecedentes y el texto de la resolución de 11 de mayo de 2012 al español. El signo denominativo «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS» puede traducirse por «CÓMO GANAR DINERO VENDIENDO DROGAS».

²⁴¹ El solicitante manifestaba que era un *bona fide* productor de películas.

²⁴² *Vid.* el apartado 4 de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de 11 de mayo de 2012. A juicio del Examinador, las buenas costumbres [*accepted principles of morality* en la versión inglesa de la letra *f*) del art. 7.1] son los principios necesarios para el funcionamiento adecuado de una sociedad.

²⁴³ El Examinador afirmaba que en el presente caso las razones para denegar la marca solicitada existían en aquellas partes de la Unión Europea en las que se habla y se entiende la lengua inglesa. Es decir, no solo en los Estados donde el inglés es la lengua oficial, sino también en aquellos Estados en los que el público en general tiene conocimientos básicos de la lengua inglesa (por ejemplo, los Países Escandinavos, Holanda y Finlandia).

²⁴⁴ *Vid.* el apartado 9 de la resolución de 11 de mayo de 2012.

²⁴⁵ *Vid.* el apartado 17 de la resolución de 11 de mayo de 2012. La Quinta Sala de Recurso hace suya la declaración del recurrente según la cual la marca solicitada se refiere a una película sobre el tráfico ilegal de drogas y los esfuerzos de las autoridades y de la policía para evitar tal tráfico. A juicio de la Sala, los consumidores

«es altamente improbable que un consumidor angloparlante pueda creer que el recurrente pretende ofender los valores fundamentales de una sociedad civilizada (...) invitando abiertamente a los compradores de sus productos a tener éxito mediante una actividad ilegal como es la venta de drogas»²⁴⁶.

A pesar de que la Quinta Sala de Recurso sostuvo que la marca comunitaria solicitada no infringía la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la marca Comunitaria, el recurso entablado por la solicitante de la marca fue finalmente desestimado. En efecto, la Quinta Sala concluyó afirmando que la marca «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS» no podía ser registrada porque carecía de carácter distintivo y, por consiguiente, contravenía la prohibición fundamental enunciada por la letra *b*) del artículo 7.1 del citado Reglamento²⁴⁷.

3.7. Resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012

Esta resolución falló el caso de la marca comunitaria denominativa «CURVE 300». Esta marca comunitaria había sido solicitada por la compañía norteamericana «HNI Technologies Inc.», domiciliada en la ciudad de Muscatine, para distinguir productos de la clase 11 (chimeneas calefactoras) del Arreglo de Niza.

El Examinador de la OAMI rechazó la solicitud de registro de la marca comunitaria «CURVE 300» por entender que esta marca era contraria a las buenas costumbres y que, por ende, contravenía la prohibición establecida por la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. A juicio del Examinador, la marca «CURVE 300»²⁴⁸ sería considerada muy ofensiva, muy vulgar y de muy mal gusto por el público que conoce la lengua rumana.

La solicitante de la marca contestó a las objeciones formuladas por el Examinador diciendo que un consumidor normal rumano que tuviera un buen conocimiento del inglés se percataría de que una empresa norteamericana no anunciaría su marca en la lengua rumana, sino en inglés. Por tanto —sostenía la solicitante— en Rumanía no se consideraría ofensiva la marca «CURVE 300» si se utilizase en relación con chimeneas calefactoras²⁴⁹.

En su decisión de 2 de diciembre de 2011 el Examinador reiteró su tesis de que la marca solicitada es muy vulgar, ofensiva e insultante para el público que habla la lengua rumana. El Examinador arguyó, además, que todas las marcas que contravengan la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, no deben ser registradas sean cuales fueren los productos o servicios para los que hayan sido solicitadas²⁵⁰.

La solicitante de la marca comunitaria «CURVE 300» entabló un recurso contra la decisión del Examinador. En el recurso se alegaban, básicamente, tres

considerarán la expresión «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS» como el título de la mencionada película y no como un conjunto de instrucciones para enriquecerse con la venta de sustancias ilegales.

²⁴⁶ Vid. el apartado 18 de la resolución de 11 de mayo de 2012. En el mismo la Quinta Sala de Recurso reitera su apreciación de que la frase «HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS» es el título de un film documental.

²⁴⁷ Vid. los apartados 19 y siguientes de la resolución de 11 de mayo de 2012.

²⁴⁸ La lengua del procedimiento seguido en el caso expuesto era el inglés. El autor ha vertido al español los antecedentes y la doctrina de la resolución de 1 de junio de 2012. En el texto de la misma la palabra rumana «CURVE» se traduce como *slut*, *whore* o *prostitute*.

²⁴⁹ Vid. el apartado 4 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.

²⁵⁰ Vid. el apartado 5 de la resolución de 1 de junio de 2012.

motivos²⁵¹. El primero consistía en que la marca solicitada no podía estimarse ofensiva hasta el punto de repercutir en el funcionamiento de una sociedad democrática y de un Estado de Derecho. El segundo era que la marca había sido denegada no porque fuese blasfema, racista o discriminatoria, sino simplemente porque ofendía el gusto personal del Examinador. En el tercero se aducía que la irrelevancia de los productos o servicios al aplicar la letra *f*) del artículo 7.1 era una tesis que no encontraba ningún apoyo en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

El recurso interpuesto por la solicitante de la marca comunitaria «CURVE 300» fue desestimado en su totalidad por la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 1 de junio de 2012. La propia Sala articula su argumentación en sucesivas secciones que de modo sintético se exponen seguidamente.

a) Aplicación del artículo 7.1, letra f) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria

La Segunda Sala de Recurso señala, en primer lugar, que según lo dispuesto por el apartado 2 del artículo 7, debe denegarse el registro de una marca comunitaria cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres en una parte de la Unión Europea y que una parte puede estar constituida en algunas ocasiones por un solo miembro. La Sala añade que ello se debe a que por razones lingüísticas, históricas, sociales y culturales la percepción del público no es idéntica en todos los Estados miembros²⁵².

La Sala afirma que debe reconocerse el derecho a registrar como marcas palabras e imágenes libremente elegidas por el solicitante: derecho que, sin embargo, debe conjugarse con el derecho del público a no tener que encontrarse con marcas perturbadoras o insultantes²⁵³. En este punto, la Sala llega a la conclusión de que la denegación de una marca comunitaria:

«no puede basarse ni en la percepción del público que puede ser ofendido con facilidad, ni tampoco en la de aquella parte del público que por ninguna cosa se sorprende; antes al contrario debe basarse en el criterio de una persona que tiene un nivel normal de sensibilidad y tolerancia»²⁵⁴.

b) El público relevante

La Sala se adhiere en este punto a la tesis del Examinador según la cual el público relevante es el público general porque los productos diferenciados por la marca «CURVE 300» (chimeneas calefactoras) están a la venta en establecimientos visitados por el público general²⁵⁵. La Sala afirma a este respecto que:

«en materia de marcas el público relevante no se limita ineludiblemente al público al que se ofertan los correspondientes productos, sino que se extiende a otras personas ante las cuales puede exponerse la marca... Pues bien, es evidente que cualquier

²⁵¹ Vid. el apartado 8 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.

²⁵² Vid. el apartado 12 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.

²⁵³ Vid. el apartado 12 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.

²⁵⁴ Vid. el apartado 16 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.

²⁵⁵ Vid. el apartado 18 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.

miembro del público podría contemplar la marca solicitada en establecimientos de venta al *detall* o potencialmente en anuncios u otros medios publicitarios»²⁵⁶.

c) La marca solicitada y su percepción

La Sala ratifica también en este punto la opinión del Examinador. En efecto, la Segunda Sala de Recurso sostiene que la marca «CURVE 300» será percibida por el público rumanoparlante como una expresión ofensiva y vulgar y que no parece probable que «300» (el otro elemento de la marca) disminuya el sentido ofensivo de la palabra «CURVE»²⁵⁷. Con respecto al argumento de que el consumidor rumano conocedor del inglés no otorgará un significado ofensivo a esta palabra, la Sala afirma que la marca «CURVE 300» no contiene elemento alguno que denote que se trata de una palabra inglesa²⁵⁸.

d) Los productos para los que se solicita la marca

La Sala estima que tal y como sostiene el solicitante, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los productos en relación con los cuales la marca va a ser usada. Pero al mismo tiempo la Sala reitera que en el presente caso el público relevante no se limita a las personas a las que se ofertan las chimeneas calefactoras²⁵⁹.

3.8. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 17 de septiembre de 2012

Esta resolución giró en torno al interesante caso de la marca comunitaria «ATATURK»²⁶⁰, marca que había sido solicitada por los Señores M. G. Yaquib y M. S. Yaquib el 5 de octubre de 2005. La solicitud de esta marca comunitaria comprendía las siguientes clases del Arreglo de Niza: 3 (jabones, perfumería, etc.), 5 (productos farmacéuticos, etc.), 25 (vestidos, calzado, etc.), 29 (carne, pescado, etc.), 30 (café, té, cacao, etc.) y 32 (cervezas, aguas minerales, etc.). La marca comunitaria «ATATURK» fue registrada con el número 4.633.434 el 12 de septiembre de 2006.

El 13 de mayo de 2009, la República de Turquía (representada por el Cónsul General en la ciudad alemana de Stuttgart) interpuso demanda de nulidad de la marca comunitaria «ATATURK». La demanda se fundaba en que la marca «ATATURK» contravenía las prohibiciones establecidas por las letras *b)* y *f)* del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria²⁶¹.

En la resolución de 28 de octubre de 2011, la División de Anulación de la OAMI desestimó en su totalidad la demanda de nulidad interpuesta por la Re-

²⁵⁶ Vid. el apartado 19 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.

²⁵⁷ Vid. el apartado 22 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.

²⁵⁸ Vid. el apartado 23 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012. En el apartado 24 de la resolución la Sala declara que la pretendida falta de intención del solicitante de la marca no influye en la percepción de la marca solicitada por parte del público.

²⁵⁹ Vid. el apartado 25 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.

²⁶⁰ La lengua del procedimiento seguido en el caso expuesto era el inglés. El autor ha traducido al español los antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos de la resolución de 17 de septiembre de 2012.

²⁶¹ Téngase en cuenta que al regular las causas de nulidad absoluta, el artículo 52.1, letra *a)* del Reglamento sobre la Marca Comunitaria dispone que incurren en nulidad las marcas comunitarias que se hubiesen registrado contraviniendo las prohibiciones enunciadas por el artículo 7.

pública de Turquía, rebatiendo los argumentos esgrimidos por la demandante²⁶². En cuanto al argumento de que en Turquía estaba legalmente prohibido usar el nombre de ATATURK (estadista fundador de la moderna Turquía) para designar actividades económicas la División de Anulación manifestó que la demandante no había probado cuáles eran las Leyes turcas que formulaban tal prohibición. Con respecto a la alegación de que la marca comunitaria «ATATURK» infringía la prohibición de registrar marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, la División de Anulación efectuó una serie de consideraciones en torno a esta prohibición que van a reseñarse sintéticamente a continuación. En primer lugar, afirma la División de Anulación que la aplicación de la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria es procedente si la marca ofende los sentimientos religiosos de un sector sustancial de la sociedad no tanto por razones de moralidad como por motivos de orden público²⁶³. La División de Anulación sostiene, además, que la mera admiración por una determinada personalidad histórica cuyo nombre constituye una marca aplicada a productos de consumo diario, no hace que esta marca sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

La República de Turquía entabló un recurso de apelación ante la OAMI. En el recurso se aducía, en primer lugar, que «ATATURK» significa «Padre de la Patria»: título que fue otorgado al histórico *Leader* turco por una Ley de la República Turca²⁶⁴. En el recurso se añadía que los turcos —que constituyen el mayor grupo de extranjeros que viven en algunos Estados de la Unión Europea— se sentirán ofendidos por el uso del nombre del Fundador de la moderna Turquía como marca: al contemplar la denominación «ATATURK» en los estantes de un supermercado como marca de un detergente o de ropa interior²⁶⁵. En el recurso se hacía hincapié en que el nombre y la imagen de ATATURK se han convertido en un símbolo que forma parte del patrimonio histórico de Turquía. Y se añadía que el significado del vocablo «ATATURK» es notoriamente conocido no solo por los turcos y sus descendientes que viven en la Unión Europea, sino también por gentes de otras nacionalidades que viven igualmente en la Unión Europea.

El recurso entablado por la República de Turquía fue estimado totalmente por la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 17 de septiembre de 2012. Esta resolución declaró nula la marca comunitaria número 4.633.434 «ATATURK» en relación con todos los productos para los que figuraba registrada.

En su resolución, la Sala de Recurso afirmó con carácter general que el artículo 7.1, letra *f*) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria:

«claramente impone a la Oficina el deber de emitir un juicio moral acerca de la aptitud de ciertos signos para ser protegidos como marcas. Puede ser extremadamente difícil determinar cuándo un signo cruza la frontera entre lo me-

²⁶² En el marco de esta obra se prescinde de los argumentos empleados por la División de Anulación para mantener que la marca comunitaria «ATATURK» no tiene carácter distintivo.

²⁶³ Pero la División de Anulación añade que la aplicación de la prohibición formulada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria no puede basarse en la percepción de aquella parte del público que puede ser fácilmente ofendida o que no es en modo alguno impresionable; antes al contrario, lo decisivo es el criterio de una persona razonable con un nivel medio de sensibilidad y tolerancia.

²⁶⁴ *Vid.* el apartado 12 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 17 de septiembre de 2012.

²⁶⁵ En el recurso se aducía también que el uso del nombre de «ATATURK» como marca debilitaría y a largo plazo diluiría el prestigio logrado por los éxitos y victorias de este personaje histórico.

ramente irreverente o desagradable y lo seriamente abusivo y profundamente ofensivo»²⁶⁶.

En cuanto a la delimitación del público relevante, la Segunda Sala sostiene que la presencia de la población turca en la Unión Europea es una realidad indiscutible²⁶⁷. En consecuencia —añade la Sala— en el presente caso lo decisivo es la percepción del signo «ATATURK» por la población de origen turco que vive en la Unión Europea²⁶⁸.

Así las cosas, la Segunda Sala de Recurso declara que:

«El papel histórico de *Kemal Atatürk* que abolió... el Sultanato y el Califato Otomanos en 1922 y 1924 respectivamente, tiene profundas connotaciones ideológicas y culturales (...) Estas connotaciones apoyan la tesis de la demandante según la cual la personalidad de *Atatürk*, su imagen y su nombre se han convertido en símbolos de Estado por su valor espiritual y político de inmensa importancia para los turcos y el público europeo de origen turco»²⁶⁹.

A pesar de que la Segunda Sala de Recurso reconoce que la División de Anulación indica acertadamente que el Derecho Turco no surte efecto en la Unión Europea, la propia Sala afirma que:

«la adopción de *Atatürk* como (...) nombre que solo puede ser utilizado en relación con este *leader* turco prueba el profundo respeto que la población turca y la población europea de origen turco sienten hacia este Estadista».

De esto modo, la Segunda Sala de Recurso llega a la conclusión de que:

«hay pruebas suficientes que acreditan el impacto ofensivo que provoca en la sensibilidad del consumidor medio europeo de origen turco el uso de la marca comunitaria en relación con los productos de las clases 3, 5, 25, 29, 30 y 32».

4. CASOS RESUELTOS POR EL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE (ANTERIORMENTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA)

El apartado primero del artículo 65 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria establece que: «Contra las resoluciones de la Salas de Recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia». A su vez, el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea dispone que: «El Tribunal

²⁶⁶ Vid. el apartado 17 de la resolución de 17 de septiembre de 2012. En el apartado 19 de la resolución, la Sala Segunda de Recurso puntualiza que: «Los signos que probablemente serán percibidos por el público relevante como contrarios al orden público o a las buenas costumbres no serán los mismos en todos los Estados miembros: *inter alia* por razones lingüísticas, históricas, sociales y culturales».

²⁶⁷ Vid. el apartado 21 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 17 de septiembre de 2012. Apoyándose en diversos datos, la Segunda Sala de Recurso señala que los ciudadanos turcos constituyen el mayor grupo de extranjeros que viven en la Unión Europea.

²⁶⁸ Vid. el apartado 22 de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 17 de septiembre de 2012. La Segunda Sala de Recurso indica, además, que tomando en consideración la naturaleza de los productos correspondientes, lo relevante es la percepción de un consumidor medio con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia.

²⁶⁹ Vid. el apartado 24 de la resolución de 17 de septiembre de 2012. La Segunda Sala de Recurso declara —en el apartado 25 de su resolución— que el Parlamento Turco confirió a *Mustafa Kemal* el sobrenombre de *Atatürk* que significa «el Primero y Principal» o «Padre de los Turcos». De este modo *Mustafa Kemal* vino a ser conocido como *Kemal Atatürk*.

de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados». Pues bien, debe señalarse que los recursos contra las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI habrán de entablarse ante el Tribunal General. Así las cosas, a continuación se expondrán las sentencias del Tribunal General que fallaron casos concernientes a la aplicación de la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

4.1. *Dos casos iniciales*

Como es sabido, la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria contiene —estructuralmente— una cláusula general cuyos parámetros son el orden público y las buenas costumbres. Por su propia naturaleza, la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 tiene un ámbito de aplicación muy amplio que será concretado por los Tribunales al fallar los casos que sucesivamente se vayan planteando. La amplitud de la prohibición enunciada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7, explica justamente el que esta prohibición sea invocada en supuestos que no guardan relación alguna con los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Esto es lo que ha ocurrido precisamente en los dos casos que se exponen a continuación.

4.1.1. El caso resuelto por la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003

Esta Sentencia recayó en el caso *Duferrit/OAMI*²⁷⁰ en el que la compañía norteamericana «Kolene Corporation» había solicitado la marca comunitaria denominativa «NU-TRIDE» para distinguir productos de la clase 1 y servicios de la clase 40 del Arreglo de Niza. A la solicitud se opuso la compañía alemana «Duferrit GmbH» alegando que la marca solicitada era confundible con su anterior marca alemana «TUFFTRIDE» registrada para diferenciar productos de las clases 1, 7 y 11 del Arreglo de Niza. La División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición entablada por la citada compañía alemana la cual entabló un recurso que no fue estimado por la Sala Primera de Recurso de la OAMI.

La compañía «Duferrit GmbH» recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI. El recurso se fundaba en dos motivos: en el primero se invocaba la infracción del artículo 8, apartado primero, letra *b*) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria; en el segundo se denunciaba la infracción del artículo 7, apartado primero, letra *f*) del mismo Reglamento²⁷¹. En el marco de este estudio únicamente es relevante lo que atañe al segundo motivo del recurso entablado por la compañía «Duferrit GmbH».

Pues bien, en el segundo motivo se alegaba que la solicitante de la marca había sido durante varios años representante de la recurrente en Estados Unidos y Canadá y que, al pretender una marca muy similar a la marca de la recurrente, había actuado de mala fe y cometido un abuso del derecho por lo cual la marca

²⁷⁰ El texto de la Sentencia de 9 de abril de 2003 (asunto T-224/01) se reproduce en *Recopilación 2003*, págs. II-1.592 y sigs.

²⁷¹ *Vid.* el apartado 19 de la Sentencia de 9 de abril de 2003.

solicitada era contraria al orden público o a las buenas costumbres²⁷². En su contestación la OAMI sostuvo que el artículo 7, apartado primero, letra *f*) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria «no se refiere a la situación en la que el solicitante de marca actúa de mala fe»²⁷³.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo fundado en la infracción de la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. El Tribunal declaró, por una parte, que los motivos de denegación absolutos enunciados por el artículo 7 no deben analizarse en un procedimiento de oposición porque los motivos en los que puede basarse la oposición «son únicamente los motivos de denegación relativos a los que se refiere el artículo 8 de dicho Reglamento»²⁷⁴. Y afirmó, por otra parte, que:

«De cualquier modo, debe señalarse que en el caso de autos no se cumple el requisito establecido en el artículo 7, apartado 1, letra *f*), del Reglamento núm. 40/94, a saber, el hecho de que la marca solicitada sea contraria al orden público y (*sic*) las buenas costumbres. Tal y como ha señalado la OAMI acertadamente en su contestación, dicha disposición no contempla el supuesto en el que el solicitante de la marca actúe de mala fe. En efecto, de la lectura de los distintos párrafos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento núm. 40/94 se desprende que estos se refieren a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona del solicitante de la marca, como las alegadas por la demandante en el caso de autos»²⁷⁵.

4.1.2. El caso *SPORTWETTEN/OAMI* resuelto por la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2005

Este caso²⁷⁶ giraba en torno a la validez de la marca comunitaria consistente en el siguiente signo figurativo:



Esta marca había sido registrada el día 11 de enero de 1999 para diferenciar «servicios de un corredor de apuestas, servicios en relación con apuestas de todo tipo», incluidos en la clase 42 del Arreglo de Niza. La titular de la marca era la compañía «Intertops Sportwetten GmbH» domiciliada en Salzburgo (Austria).

²⁷² Vid. los apartados 67 y 68 de la Sentencia de 9 de abril de 2003 (*Recopilación* 2003, págs. II-1614 y 1615).

²⁷³ Vid. el apartado 69 de la Sentencia de 9 de abril de 2003. La OAMI señalaba, asimismo, que la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, no establecía un motivo de denegación relativo que deba examinarse en un procedimiento de oposición. Esta era también la tesis propugnada por la solicitante de la marca que actuaba como parte coadyuvante (apartado 70 de la Sentencia).

²⁷⁴ Vid. el apartado 72 de la Sentencia de 9 de abril de 2003. El Tribunal de Primera Instancia recuerda, de otro lado (apartado 73 de la Sentencia), que en el procedimiento de concesión de una marca comunitaria los terceros pueden dirigir —en virtud del art. 41, apartado 1, del Reglamento sobre la Marca Comunitaria— observaciones a la OAMI, particularmente sobre los motivos de denegación absolutos.

²⁷⁵ El pasaje transcrito se corresponde con el apartado 76 de la Sentencia de 9 de abril de 2003.

²⁷⁶ La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2005 (asunto T-140/02) se reproduce en *Recopilación* 2005, págs. II-3.249 y sigs.

El 17 de mayo de 1999 la compañía «Sportwetten GmbH Gera», domiciliada en Gera (Alemania) presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de la mencionada marca comunitaria fundándose en que la misma infringía el motivo de denegación absoluto establecido por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria²⁷⁷.

La División de Anulación de la OAMI desestimó la solicitud de nulidad de la marca comunitaria basándose en que esta marca «no era contraria al orden público ni a las buenas costumbres»²⁷⁸. El recurso entablado por la solicitante de la nulidad de la marca fue desestimado por la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI en la resolución de 21 de febrero de 2002. En su resolución la Sala Cuarta sostuvo que: «para determinar si una marca es contraria al artículo 7, apartado 1, letra *f*), del Reglamento núm. 40/94, ha de examinarse la marca en sí misma. Ahora bien, la demandante no alegó que la marca comunitaria litigiosa fuera en sí misma contraria al orden público o a las buenas costumbres, ni siquiera en Alemania»²⁷⁹.

La compañía «Sportwetten GmbH Gera» recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia la resolución de la Sala Cuarta de Recurso. El recurso se fundaba en un motivo único; a saber: que la resolución impugnada infringía la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria²⁸⁰. La recurrente alegaba, a este propósito, que las legislaciones de muchos Estados de la Unión Europea (Alemania entre ellos), establecen que únicamente las empresas homologadas por las autoridades nacionales en su respectivo territorio están autorizadas para ofrecer los servicios litigiosos y que al no disponer la titular de la marca impugnada de la correspondiente licencia, esta marca es contraria al orden público o a las buenas costumbres en el sentido de la letra *f*), de apartado primero del artículo 7, del Reglamento sobre la Marca Comunitaria²⁸¹.

El recurso entablado por la solicitante de nulidad de la mencionada marca comunitaria fue desestimado por el Tribunal de Primera Instancia en la Sentencia de 13 de septiembre de 2005. El Tribunal declaró con carácter preliminar que en el recurso no se sostiene que la marca comunitaria litigiosa sea, como tal, contraria al orden público o a las buenas costumbres, ni tampoco que lo sean los servicios designados por dicha marca²⁸². Y fundamentó su decisión en las consideraciones formuladas en los apartados siguientes de la Sentencia:

«27. (...) procede destacar en primer término que, como señala la resolución impugnada y sostienen la OAMI y la parte interviniente, para determinar si una marca es contraria al orden público o a las buenas costumbres ha de examinarse la marca en sí misma, a saber, el signo en relación con los productos o servicios tal y como figuran en el registro de la marca.

²⁷⁷ En el apartado 4 de la Sentencia se dice que en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, la solicitante era titular de la marca denominativa alemana «INTERTOPS SPORTWETTEN», registrada para los mismos servicios que cubría la marca comunitaria impugnada.

²⁷⁸ Vid. el apartado 5 de la Sentencia de 13 de septiembre de 2005.

²⁷⁹ Vid. el apartado 7 de la Sentencia de 13 de septiembre de 2005. La Sala Cuarta de Recurso añade que «las cuestiones relativas a si el Derecho público se opone a que la parte interviniente ofrezca los servicios litigiosos, como tales, en una parte de la Comunidad o que la publicidad que la parte interviniente realiza al respecto sea, como tal, contraria a las buenas costumbres, no guardan relación alguna con la marca que la parte interviniente haya decidido utilizar para ofrecer sus servicios».

²⁸⁰ Vid. el apartado 13 de la Sentencia de 13 de septiembre de 2005.

²⁸¹ Vid. los apartados 14 y 15 de la Sentencia de 13 de septiembre de 2005.

²⁸² Vid. el apartado 25 de la Sentencia de 13 de septiembre de 2005.

29. Pues bien, la circunstancia de que en Alemania esté prohibido que la parte interviniente ofrezca los servicios litigiosos y haga publicidad de ellos no se puede considerar relacionada en modo alguno con las cualidades intrínsecas de dicha marca, en el sentido de la citada interpretación. Por consiguiente, de dicha circunstancia no cabe deducir que la marca en sí misma sea contraria al orden público o a las buenas costumbres»²⁸³.

4.1.3. Colofón

Las dos sentencias que acaban de exponerse tienen la virtud de haber aclarado debidamente el ámbito de la prohibición establecida por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. La prohibición enunciada por la citada norma tiene justamente la finalidad de evitar que se registren como marcas comunitarias los signos que sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. De donde se sigue que esta prohibición tiene en cuenta tan solo las características intrínsecas de los signos que aspiran a ser registrados como marcas comunitarias.

A la hora de aplicar la prohibición aquí analizada son irrelevantes las eventuales circunstancias subjetivas del solicitante de la marca tal y como sucedía en el caso *Duferrit/OAMI*²⁸⁴. Y al margen de esta prohibición quedan también los casos en los que se aduce la imposibilidad legal de que el titular de la marca pueda desarrollar las actividades para las que fue concedida la marca registrada (caso *SPORTWETTEN/OAMI*). Las dos sentencias expuestas han ratificado un principio evidente; a saber: que la prohibición sentada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, se refiere únicamente a las características intrínsecas del signo que pretende registrarse como marca.

4.2. Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2011

Esta Sentencia resolvió el caso *Couture Tech. Ltd./OAMI* (asunto T-232/10). En este caso la compañía «Couture Tech. Ltd.», domiciliada en las Islas Vírgenes, había solicitado como marca comunitaria un signo gráfico constituido por el escudo de la anterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, signo que se reproduce a continuación:



²⁸³ En el apartado 32 de la Sentencia el Tribunal afirma que las cuestiones relativas al eventual uso de la marca litigiosa en el futuro son irrelevantes con respecto a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra *f*) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

²⁸⁴ Es sumamente palpable la errónea interpretación de la norma enunciada por el artículo 7.1, letra *f*) que efectuó la Letrada de la compañía «Duferrit». En efecto, el caso resuelto por la citada Sentencia de 9 de abril de 2003 tenía su origen en un procedimiento de oposición a una solicitud de una marca comunitaria. Y como acertadamente señaló el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 72 de su Sentencia, los motivos de denegación absolutos «no pueden analizarse en un procedimiento de oposición».

Esta marca comunitaria se solicitaba para distinguir los siguientes productos y servicios del Arreglo de Niza: clase 3 (perfumería, etc.), 14 (metales preciosos), 18 (maletas, paraguas, etc.), 23 (hilos de uso textil), 26 (bordados, etc.) y 43 (servicios varios).

El Examinador denegó la marca solicitada basándose en que el signo era contrario al orden público o a las buenas costumbres por lo que infringía la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. La solicitante de la marca interpuso un recurso contra la denegación del Examinador.

La Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso entablado por la solicitante de la marca comunitaria denegada. La decisión de la Segunda Sala de Recurso afirmó que la marca comunitaria solicitada infringía la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria por la siguiente razón: «los símbolos asociados a la antigua URSS serían percibidos como contrarios al orden público y a las buenas costumbres por una parte significativa del público destinatario, esto es, el público general, residente en la parte de la Unión Europea que estuvo sometida al régimen soviético»²⁸⁵.

La solicitante de la marca comunitaria denegada interpuso ante el Tribunal General un recurso contra la decisión de la Segunda Sala. En el recurso se invocaba, esencialmente, un motivo basado en la infracción de la letra *f*) del apartado primero y del apartado segundo del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria²⁸⁶. En el recurso se sostenía que al aplicar la letra *f*) del artículo 7.1 debían tomarse en consideración únicamente el Derecho de la Unión Europea, sus principios fundamentales y el Convenio de Protección de los Derechos Humanos de 1950, y que por lo mismo carecían de relieve las concepciones del orden público y de las buenas costumbres existentes en los diferentes Estados miembros²⁸⁷. La recurrente hacía especial hincapié en que tanto la OAMI como el Juez de la Unión debe aplicar el Reglamento sobre la Marca Comunitaria «inspirándose en una política independiente de la de cada uno de los Estados miembros»²⁸⁸. También subrayaba que si al aplicar la letra *f*) del artículo 7.1 se tuviesen en cuenta las concepciones del orden público y las buenas costumbres vigentes en los diferentes Estados miembros, ello «obligaría al solicitante de una marca que solo fuera contraria al orden público o a las buenas costumbres en uno de los 27 Estados miembros de la Unión a obtener y conservar 26 registros nacionales»²⁸⁹. La recurrente llegaba a la conclusión de que «no puede imponerse al conjunto de la Unión el punto de vista de un Estado miembro o de un grupo de Estados miembros»²⁹⁰.

En su Sentencia el Tribunal General rebate tajantemente los argumentos aducidos por la recurrente. El Tribunal General recuerda, ante todo, que la jurisprudencia viene sosteniendo que del apartado segundo del artículo 7 del Regla-

²⁸⁵ *Vid.* el apartado 6 de la Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2011. A juicio de la Sala Segunda de Recurso, la marca comunitaria solicitada contravenía lo dispuesto en el artículo 7.1, letra *f*) en virtud de la normativa vigente en Hungría, Letonia y la República Checa.

²⁸⁶ Debe señalarse que la recurrente invocaba un segundo motivo basado en la vulneración de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad legítima. *Vid.* el apartado 9 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁸⁷ *Vid.* el apartado 15 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁸⁸ *Vid.* el apartado 17 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁸⁹ *Vid.* el apartado 18 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁹⁰ *Vid.* el apartado 20 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

mento sobre la Marca Comunitaria se desprende que «debe denegarse el registro de una marca si cabe apreciar respecto de la misma, en una parte de la Unión, alguno de los motivos de denegación previstos en el apartado primero del artículo 7». Y subraya que «tal parte puede estar constituida, en su caso, por un solo Estado miembro»²⁹¹. De donde se sigue —afirma el Tribunal General— que «debe denegarse el registro de una marca cuando sea contraria al orden público o a las buenas costumbres en una parte de la Unión, pudiendo estar constituida tal parte, en su caso, por un solo Estado miembro»²⁹².

El Tribunal General analiza en segundo lugar la cuestión de si los conceptos de orden público y buenas costumbres deben interpretarse a la luz de las circunstancias comunes al conjunto de los Estados miembros o si, además «deben considerarse las circunstancias particulares de los Estados miembros individualmente considerados». El Tribunal General sostiene a este respecto que:

«los signos que puede percibir el público destinatario como contrarios al orden público o a las buenas costumbres no son los mismos en todos los Estados miembros debido, en particular, a razones lingüísticas, históricas, sociales o culturales»²⁹³.

El Tribunal General afirma, por consiguiente, que al aplicar la prohibición formulada por la letra f) del artículo 7.1 hay que tomar en consideración las circunstancias propias «del Estado miembro en el que se encuentran los consumidores que forman parte del público destinatario»²⁹⁴. De esta suerte, el Tribunal General reitera que en la percepción de si una marca es o no contraria al orden público o a las buenas costumbres deben tenerse en cuenta:

«no solo las circunstancias comunes del conjunto de los Estados miembros de la Unión, sino también las circunstancias particulares de los Estados miembros individualmente considerados que puedan influir en la percepción del público destinatario situado en el territorio de tales Estados»²⁹⁵.

Por otra parte, el Tribunal General declara que: «el carácter autónomo del régimen comunitario de marcas no se opone a que se tomen en consideración circunstancias particulares propias de los Estados miembros que puedan tener influencia en esa percepción»²⁹⁶. Y por lo que se refiere a la alegación de que la Sala de Recurso de la OAMI se basó, particularmente, en las normas vigentes en Hungría, Letonia y la República Checa, el Tribunal General afirma que tales normas fueron tenidas en cuenta:

«no en atención a su valor normativo sino como indicios fácticos que permitan apreciar la percepción, por parte del público destinatario en los correspondientes Estados miembros, de los símbolos asociados a la antigua URSS. En consecuencia, no cabe reprochar a la Sala de Recurso haber obviado el carácter autónomo del régimen comunitario de marcas a este respecto»²⁹⁷.

²⁹¹ Vid. el apartado 22 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁹² Vid. el apartado 26 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁹³ Vid. el apartado 32 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁹⁴ Vid. el apartado 33 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁹⁵ Vid. el apartado 34 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁹⁶ Vid. el apartado 36 *in fine* de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

²⁹⁷ Vid. el apartado 37 de la Sentencia de 20 de septiembre de 2011.

4.3. *Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011*

Esta Sentencia falló el caso *Paki Logistics GmbH/OAMI* (asunto T-526/09). En este caso la compañía «Paki Logistics GmbH», domiciliada en la ciudad alemana de Ennepetal, había solicitado como marca comunitaria el signo denominativo «PAKI» para distinguir los siguientes productos y servicios del Arreglo de Niza: clase 6 (paletas de transporte metálicas), 20 (paletas de transporte no metálicas), 37 (servicios de reparación de paletas de transporte) y 39 (servicio de transporte de paletas).

El Examinador de la OAMI denegó la marca solicitada por entender que infringía la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. La solicitante de la marca interpuso un recurso contra la decisión del Examinador.

El recurso fue desestimado por la resolución de 23 de octubre de 2009 de la Primera Sala de Recurso de la OAMI. La Sala Primera declaró que la marca «PAKI» era contraria al orden público o a las buenas costumbres y, por lo mismo, contravenía la prohibición establecida por la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. En efecto —a juicio de la Sala— el término «Paki» era percibido por el público anglófono de la Unión Europea como un término racista: constituía la denominación degradante e insultante de un pakistaní o, más generalmente, de una persona originaria del subcontinente indio que vivía en el Reino Unido²⁹⁸.

La solicitante de la marca comunitaria denegada interpuso ante el Tribunal General un recurso en el que se aducía que la resolución de la Primera Sala había infringido la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. La recurrente sostenía, esencialmente, a este respecto, que la prohibición formulada por la letra *f*) del artículo 7.1 abarcaba únicamente los signos extremadamente difamatorios o abyectos y desprovistos totalmente de ambigüedad²⁹⁹.

En la Sentencia de 5 de octubre de 2011 el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por la solicitante de la marca comunitaria «PAKI». En su Sentencia, el Tribunal General declaró con carácter general que:

«los signos consistentes en un término que constituye un insulto racista atentan, a causa de su carácter ofensivo y denigrante, contra las buenas costumbres o el orden público, con independencia de los productos o servicios para los que se solicita el registro. Ello es así porque la lucha contra toda forma de discriminación es un valor fundamental de la Unión Europea tal y como se desprende de los artículos 2 y 3, apartado tercero, del Tratado de la Unión Europea, de los artículos 9 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea»³⁰⁰.

En cuanto al público relevante a la hora de aplicar la prohibición decretada por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, el Tribunal General afirmó que:

²⁹⁸ *Vid.* el apartado 6 de la Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011. El autor ha manejado el texto francés de la citada Sentencia y ha vertido al español los apartados más relevantes de la misma.

²⁹⁹ *Vid.* el apartado 13 de la Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011.

³⁰⁰ *Vid.* el apartado 15 de la Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011.

«el público pertinente no puede limitarse (...) al público al que se dirigen directamente los productos y los servicios para los que se solicita el registro. En efecto, conviene tener en cuenta el hecho de que los signos contemplados por ese motivo pueden ofender no solamente al público al cual se destinan los productos y servicios designados por el signo, sino también a otras personas que, sin preocuparse de tales productos y servicios, se encontrarán con el signo de manera incidental en su vida cotidiana»³⁰¹.

Con respecto a la tesis de la recurrente según la cual la palabra «PAKI» no es peyorativa ni discriminatoria porque es incluso utilizada por los miembros de la comunidad pakistaní para designar sus actividades, el Tribunal General sostuvo que:

«la importancia y la severidad de la reacción de la clase política y de ciertos sectores de la sociedad de Reino Unido respecto de la utilización de tal palabra por un miembro de la Familia Real (...) así como la amplitud de la cobertura mediática de esta información, la cual había sobrepasado las fronteras del Reino Unido, permiten, sin embargo, dudar de que su utilización por una persona de origen no pakistaní para designar un objeto o un servicio pueda ser percibida por el público británico como expresión completamente inocente»³⁰².

4.4. Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012

Esta Sentencia recayó en el caso *Federico Cortés del Valle López/OAMI* (asunto T-417/10). En este caso el Señor Federico Cortés del Valle López, domiciliado en Maliaño (Cantabria), había solicitado el siguiente signo figurativo:



Esta solicitud de marca comunitaria comprendía los siguientes productos y servicios del Arreglo de Niza: clase 33 (orujos y aguardientes), 35 (servicios de publicidad, servicios de venta al por mayor y menor) y 39 (servicios de almacenamiento, distribución y transporte, etc.).

³⁰¹ Vid. el apartado 18 de la Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011.

³⁰² Vid. el apartado 25 de la Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011. En el apartado 36 de su Sentencia el Tribunal General manifiesta que el mero hecho de que la recurrente no haya recibido quejas por el uso del término «PAKI» en el marco de sus actividades económicas no demuestra en modo alguno que ninguna persona haya sido ofendida. Y añade que la ausencia de una queja dirigida a una sociedad que utiliza un término racista no es suficiente para justificar el registro de una marca compuesta por tal término.

El Examinador de la OAMI denegó el registro de la marca comunitaria solicitada alegando que infringía la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. La solicitante de la marca interpuso un recurso contra la decisión del Examinador.

El recurso fue desestimado por la resolución de 18 de junio de 2010 de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI. En su recurso, la Sala Segunda reiteró que la marca comunitaria solicitada contravenía lo dispuesto por la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. La Segunda Sala subrayó, a ese respecto, que la palabra «hijoputa» se separa claramente del resto de los elementos del signo «y, *en particular, del otro elemento verbal* “que bueno ye” que no ocupa sino un lugar secundario en el signo solicitado en comparación con el del término controvertido»³⁰³. A juicio de la Segunda Sala de Recurso, el término «hijoputa» se percibe claramente como un insulto en el lenguaje común español, por cuyo motivo «el consumidor medio de los productos objeto de solicitud de marca, representativo de una moralidad pública alejada de los extremos, percibirá principalmente la expresión controvertida como gravemente ofensiva y, por ende, moralmente reprochable»³⁰⁴.

La solicitante de la marca comunitaria denegada interpuso ante el Tribunal General un recurso contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso. La recurrente aducía que esta resolución infringía la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. La recurrente sostenía a este respecto que «cualquier persona con mínimo sentido común y con una moralidad alejada de los extremos nunca percibirá esta expresión como peyorativa o contraria a las buenas costumbres, sino más bien en un sentido afable o bonachón, elogioso del objeto al que va referido»³⁰⁵.

El recurso fue desestimado por el Tribunal General en su Sentencia de 9 de marzo de 2012. En su Sentencia el Tribunal General reiteró la doctrina sentada en el caso *PAKI*, declarando que:

«el hecho de que una parte del público pertinente pueda estimar aceptables las expresiones más ofensivas no basta para considerar que se trate de la percepción que se ha de tener en cuenta. La apreciación de la existencia del motivo de denegación recogido en el artículo 7, apartado 1, letra *f*), del Reglamento núm. 207/2009 no puede basarse en la percepción de la parte de dicho público a la que no ofende nada, ni tampoco en la de aquella que se ofende con gran facilidad, sino que debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia»³⁰⁶.

Finalmente, el Tribunal General sostuvo que a la hora de apreciar la infracción de la letra *f*), del apartado primero, del artículo 7 del Reglamento sobre

³⁰³ *Vid.* el apartado 16 de la Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012.

³⁰⁴ *Vid.* el apartado 17 de la Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012. Debe indicarse, por otra parte, que la Sala de Recurso reconoció que en ciertas circunstancias excepcionales la marca comunitaria solicitada puede tener un sentido jocoso cuando es pronunciada *jocandi causa*. Sin embargo, la Sala de Recurso opinó que ello no sucedía en el caso enjuiciado porque el consumidor medio español —de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de la marca— no forma parte de ese supuesto círculo de personas «probablemente poco o nada sensibles a este tipo de expresiones».

³⁰⁵ *Vid.* el apartado 9 de la Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012. La recurrente alegaba que el artículo 10 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 consagra el derecho a la libertad de expresión y que no puede cercenarse la libertad de expresión.

³⁰⁶ *Vid.* el apartado 21 de la Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012.

la Marca Comunitaria era irrelevante el hecho de que las asociaciones de consumidores no se hubieran manifestado en contra de la utilización de la marca solicitada. El Tribunal General declaró a este respecto que:

«la afirmación del demandante según la cual ha vendido doscientas mil botellas sin que ninguna asociación de protección de los consumidores haya formulado objeción alguna no permite concluir que el término “hijoputa” utilizado en la marca solicitada no pueda considerarse profundamente ofensivo por el público pertinente. El significado intrínseco de este término... no se ve afectado por la existencia o inexistencia de objeciones formuladas por asociaciones de protección de los consumidores»³⁰⁷.

4.5. Sentencia del Tribunal General de 14 de noviembre de 2013

Esta Sentencia resolvió el caso *Efag Trade Mark Company GmGH and C. KG/OAMI* (asunto T-54/13). En este caso la compañía «Efag Trade Mark», domiciliada en Schemmerhofen (República Federal Alemana), había solicitado como marca comunitaria el siguiente signo figurativo:



Esta solicitud de marca comunitaria comprendía los siguientes productos y servicios del Arreglo de Niza: clase 25 (vestidos, calzado, sombrerería), 32 (cerveza, aguas minerales, bebidas no alcohólicas), 33 (bebidas alcohólicas con excepción de cervezas) y 35 (publicidad, marketing, ventas al por mayor y al por menor de programas de ordenador, videojuegos, material didáctico, utensilios de cocina, ropa de cama).

El Examinador denegó el registro de la marca comunitaria solicitada con respecto a la totalidad de los productos y servicios. La decisión del Examinador se basó en que el signo solicitado como marca comunitaria era contrario al orden público o a las buenas costumbres en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra *f*) y del artículo 7, apartado 2 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

La solicitante de la marca comunitaria entabló un recurso contra la decisión del Examinador. El recurso fue desestimado por la Primera Sala de Recurso de la OAMI. En su resolución la Primera Sala afirmó que a causa de su significado vulgar e indecente, la marca solicitada era contraria al orden público o a las buenas costumbres en la parte germanoparlante de la Unión Europea por cuyo motivo infringía la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

³⁰⁷ Vid. el apartado 25 de la Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012.

La solicitante de la mencionada marca comunitaria recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea la resolución de la Primera Sala de Recurso. En el motivo único del recurso se alegaba la violación de la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. La recurrente sostenía, a este respecto, que la Primera Sala de Recurso había efectuado una interpretación excesivamente amplia de esta norma al estimar erróneamente que la vulgaridad de una de las acepciones de la palabra «*ficken*» atentaba contra el orden público o las buenas costumbres.

El recurso de la solicitante fue desestimado por el Tribunal General en la Sentencia de 14 de noviembre de 2013. En su Sentencia, el Tribunal General declaró de modo preliminar que el examen de si un signo debe considerarse contrario al orden público o a las buenas costumbres debe realizarse desde la perspectiva del público pertinente situado en la Unión o en una parte de la Unión, parte de la Unión que puede estar constituido, en su caso, por un solo Estado miembro³⁰⁸. El Tribunal General mantuvo en este punto que en el caso enjuiciado el público pertinente estaba formado por los consumidores medios germanoparlantes de la Unión Europea³⁰⁹.

En la parte central de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013, el Tribunal General enuncia dos estimables pautas relativas a la delimitación del público pertinente. En primer término, declara que la interpretación de la norma contenida en la letra *f*) del apartado primero del artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria debe basarse en el criterio de una persona razonable con un nivel medio de sensibilidad y tolerancia³¹⁰. En segundo término, afirma que dentro del público pertinente han de englobarse no solo las personas a las que se dirigen directamente los productos o servicios designados por la marca, sino también aquellas personas que pueden enfrentarse con la marca de modo incidental en su vida cotidiana³¹¹.

El Tribunal subraya que el elemento dominante de la marca solicitada es la palabra «*ficken*» que indudablemente es un vocablo grosero cuyo significado inmediato hace referencia a un aspecto sexual. El Tribunal resalta el hecho de que por ser los productos y servicios comprendidos en la solicitud muy corrientes, el gran público en su conjunto divisará la marca cuando realice sus compras³¹². Y sostiene que, así las cosas, la palabra «*ficken*» tiene la virtud intrínseca de escandalizar a cualquier persona normal³¹³.

De otro lado, el Tribunal General se adhiere a la tesis de la Primera Sala de Recurso según la cual la marca solicitada es claramente contraria a las buenas costumbres en el caso de ser aplicada a las bebidas alcohólicas. La Primera Sala

³⁰⁸ Vid. el apartado 12 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013. En apoyo de esta afirmación el Tribunal General cita sus anteriores sentencias —ya expuestas— de 20 de septiembre de 2011 y de 9 de marzo de 2012.

³⁰⁹ Vid. el apartado 13 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013. La delimitación de los consumidores en el caso enjuiciado se basaba en que la marca había sido solicitada para distinguir productos de consumo corriente y servicios dirigidos tanto a los consumidores finales como a consumidores especializados.

³¹⁰ Vid. el apartado 21 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013. El Tribunal General añade que no debe tenerse en cuenta la percepción de las personas que por nada se ofenden, ni la de las personas que fácilmente se sienten ofendidas.

³¹¹ Vid. el apartado 22 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013.

³¹² Vid. el apartado 24 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013. El Tribunal añade que ello ocurrirá particularmente cuando las compras se efectúen en las grandes superficies comerciales.

³¹³ Vid. el apartado 26 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013.

de Recurso había sostenido a este respecto que la asociación —creada intencionadamente— entre el alcohol y las relaciones sexuales provocaba la impresión de que las bebidas alcohólicas estimulaban la práctica de tales relaciones³¹⁴. El Tribunal General también hizo suya la tesis de la Primera Sala de Recurso según la cual la aparición de la marca solicitada en las bebidas no alcohólicas y en las prendas de vestir sería vista por personas de todas las edades en almacenes y escaparates³¹⁵. Por todo ello, el Tribunal General sostuvo que un consumidor medio con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia percibiría la marca solicitada como un término vulgar e indecente y contrario al pudor y, por tanto, a las buenas costumbres³¹⁶.

El Tribunal General, finalmente, refuta los restantes argumentos esgrimidos por la solicitante de la marca contra la decisión de la Primera Sala de Recurso³¹⁷. Entre los mismos cabe mencionar el argumento de que la palabra «*ficken*» se utiliza en artículos de prensa y en obras de literatura. Frente a esta afirmación el Tribunal General sostiene que tal utilización no se ha traducido en una banalización de la palabra «*ficken*» por virtud de la cual hubiese adquirido otro significado³¹⁸.

La Sentencia del Tribunal General, de 14 de noviembre de 2013, ha sido criticada en la doctrina alemana por Chr. HOLZBACH³¹⁹. Este autor sostiene que la citada sentencia se inspira en un criterio moral que pasa por alto los criterios morales imperantes en la realidad. A juicio de HOLZBACH, la palabra «*ficken*» figura en el conocido diccionario «*Duden*», es utilizada por los jóvenes y aparece en los medios de comunicación social. HOLZBACH opina que en el marco del procedimiento de registro de una marca no debe efectuarse un examen estético del signo que pretende registrarse. Y concluye diciendo que las Oficinas de Marcas y los Tribunales no deben asumir funciones propias de un órgano de censura³²⁰.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

1. EL ORDEN PÚBLICO COMUNITARIO

En el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial, el grado de europeización más elevado corresponde, sin duda, al Derecho de Marcas. Ello se debe, sobre todo, a la reiterada e ilustrativa jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea que vienen interpretando la Directiva de armonización en materia de marcas así como el Reglamento sobre la Mar-

³¹⁴ Vid. el apartado 27 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013. A juicio del Tribunal General, esta asociación sería peligrosa, sobre todo para los adolescentes.

³¹⁵ Vid. el apartado 27 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013. En relación con los servicios comprendidos por la marca solicitada, el Tribunal General declaró que la marca poseía un significado manifiestamente y claramente vulgar.

³¹⁶ Vid. el apartado 28 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013.

³¹⁷ Vid. los apartados 32 a 38 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013.

³¹⁸ Vid. el apartado 33 de la Sentencia de 14 de noviembre de 2013.

³¹⁹ En una breve anotación a la citada sentencia que se publica en la revista *GRUR PRAX*, 24 (2013), pág. 535.

³²⁰ HOLZBACH subraya que la Sentencia del Tribunal General de 14 de noviembre de 2013, se aparta de la tendencia liberal seguida por la Sala 26 del Tribunal Alemán de Patentes y se aproxima a la estricta línea de la Sala 27 de este Tribunal.

ca Comunitaria. La jurisprudencia emanada de ambos Tribunales ha influido decisivamente sobre las sentencias de los Tribunales de los Estados miembros concernientes al Derecho de Marcas. Parece lógico, por tanto, que en esta investigación se haya operado con el concepto de orden público predominante en el Derecho de la Unión Europea.

Pues bien, por orden público europeo cabe entender el conjunto de valores básicos que se reflejan en los Tratados de la Unión y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. La norma más sobresaliente a este respecto se contiene en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que dice así:

«La Unión se funda en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres».

Entre los valores mencionados por la norma transcrita ocupa un lugar destacado el de «la no discriminación», valor que es, asimismo, citado en el artículo 3.3 del propio Tratado, así como en el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De modo que por contravenir al orden público, no podrá registrarse una marca constituida por un signo que implique cualquier género de discriminación³²¹.

Entre los valores citados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea figuran también los siguientes: «libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos». Estos valores forman parte, asimismo, del orden público europeo. Ahora bien, hay que tener en cuenta también con respecto a las marcas comunitarias lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, a cuyo tenor:

«El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existen en una parte de la Comunidad».

Ello implica que dentro del concepto de orden público comunitario deben incluirse los valores reflejados en las constituciones de cualquiera de los Estados integrantes de la Unión Europea. Justamente por este motivo el Tribunal General —según hemos visto—³²² ha aplicado la prohibición decretada por la letra *f*) del artículo 7.1 del Reglamento de la Marca Comunitaria a una marca consistente en el escudo de la desaparecida Unión Soviética. En este caso, la denegación de la referida marca se fundamentó en las normas constitucionales vigentes en Hungría, Letonia y la República Checa.

Forman parte, asimismo, del orden público europeo los valores básicos del derecho a la vida y a la integridad física: valores primordiales sin cuyo respeto no es factible el disfrute de los restantes valores fundamentales. Por este motivo, el

³²¹ En este sentido se ha pronunciado el Tribunal General de la Unión Europea al fallar el caso *PAKI* en la Sentencia de 5 de octubre de 2011 expuesta en el capítulo sexto de este Estudio.

³²² *Vid.* la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 20 de septiembre de 2011 que se ha expuesto en el capítulo sexto de este Estudio.

terrorismo en todas sus manifestaciones atenta palpablemente contra el orden público europeo. De donde se sigue que una marca constituida por un signo que simbolice o personifique el terrorismo viola abiertamente el orden público europeo³²³.

La determinación de si una marca contraviene el orden público debe hacerse de modo estrictamente objetivo. Esto es, debe averiguarse tan solo si el signo constitutivo de una marca viola alguno de los valores básicos que componen el orden público comunitario. Al efectuar esta operación no hay que tener en cuenta los productos o servicios a los que se pretende aplicar la marca: si el signo solicitado como marca infringe el orden público, debe denegarse su registro sean cuales fueren los productos y servicios incluidos en la solicitud. Es, además, totalmente irrelevante la hipotética intención del solicitante de una marca consistente en un signo que es contrario al orden público³²⁴. En rigor, la irrelevancia de las circunstancias subjetivas del solicitante de una marca es un criterio que debe tomarse en consideración siempre en el Derecho de Marcas.

1.1. *La transposición jurisprudencial de la norma optativa contenida en la letra b) del apartado segundo del artículo 3 de la Directiva*

De acuerdo con la citada norma, cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca será denegado o anulado cuando «la marca incluya un signo de alto valor simbólico, en particular un signo religioso». Pues bien, la vigente Ley española de Marcas no ha incorporado al ordenamiento interno la citada norma optativa³²⁵. Hay que subrayar, asimismo, que el Reglamento sobre la Marca Comunitaria no establece ninguna prohibición paralela a la enunciada por la letra *b)* del apartado segundo del artículo 3 de la Directiva.

Mas he aquí que al aplicar la norma concerniente a las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, los tribunales han encuadrado dentro de tales marcas signos de alto valor simbólico así como signos religiosos. En efecto, en el ordenamiento inglés *The Appointed Person G. Hobbs* denegó el registro de la marca denominativa «Jesus» que por consistir en un símbolo religioso se consideró contraria al orden público y a las buenas costumbres³²⁶. Y la Segunda Sala de Recurso de la OAMI anuló la marca consistente en la palabra «Ataturk» que por ser un símbolo de inmensa importancia para el Estado turco, se estimó que contravenía el orden público y las buenas costumbres³²⁷.

Vemos, pues, como por la vía de las resoluciones citadas se han incluido en el ámbito de la cláusula general relativa a la prohibición de registrar las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres justamente los signos de un alto valor simbólico o religioso. De esta suerte, cabe afirmar que por una vía jurisprudencial se han producido los mismos efectos que hubiera im-

³²³ Así lo ha reconocido la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 24 de septiembre de 2004 (caso *Bin Ladin*) que ha sido expuesta en el capítulo sexto de este Estudio.

³²⁴ Como se afirmó al comentar en el capítulo sexto de este Estudio el caso *Reva*, las circunstancias subjetivas del solicitante son ajena a la determinación de si una marca ha de considerarse contraria al orden público.

³²⁵ La citada norma optativa de la Directiva de Armonización no ha sido incorporada tampoco a la *Trade Marks Act* de 1994 ni a la vigente Ley alemana de Marcas.

³²⁶ *Vid.* la resolución de 18 de enero de 2005 dictada por *G. Hobbs* que ha sido expuesta en el capítulo quinto de este Estudio.

³²⁷ *Vid.* la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 17 de septiembre de 2012 que ha sido analizada en el capítulo sexto de este Estudio.

plicado la incorporación expresa de la norma optativa formulada por la letra b) del apartado segundo del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE (actualmente, Directiva 2008/95/CE).

2. EL HIPOTÉTICO CONFLICTO DE LA PROHIBICIÓN ANALIZADA CON EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Este principio es enunciado por el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007, el cual dispone, básicamente, que: «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión»³²⁸. A su vez, el artículo 11 de la Carta se enlaza con el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950. Es sumamente ilustrativo el texto del artículo 10 del Convenio que dice así:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados miembros sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial»³²⁹.

El principio de libertad de expresión garantizado por el Derecho de la Unión Europea se extiende a las expresiones empleadas en las actividades comerciales y empresariales. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos³³⁰. De donde se sigue que al enjuiciar si una marca es contraria a las buenas costumbres³³¹, deberá tenerse en cuenta el principio de libertad de expresión. Ello no quiere decir que el solicitante de una marca podrá en todo caso neutralizar la objeción de ser la marca contraria a las buenas costumbres invocando el principio de libertad de expresión.

Antes al contrario, si el solicitante de una marca *prima facie* contraria a las buenas costumbres alegase el principio de libertad de expresión, deberá proce-

³²⁸ En el propio apartado primero del artículo 11 de la Carta se añade que: «Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras».

³²⁹ El apartado tercero del artículo 52 de la Carta acentúa el relieve actual del Convenio Europeo al disponer que: «En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa».

³³⁰ En KEELING, D.; LLEWELYN, D.; MELLOR, J.; MOODY-STUART, T., y BERKELEY, I., *KERLY's Law...*, *op. cit.*, pág. 882, se citan las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se sostiene que el principio comunitario de libertad de expresión es aplicable a las actividades empresariales.

³³¹ En cambio, al determinar si una marca es contraria al orden público, debe hacerse caso omiso del principio de libertad de expresión.

derse a efectuar una valoración de los intereses en juego. A saber: el interés de los operadores económicos en elegir libremente las palabras o imágenes constitutivas de una marca y el interés de los consumidores en no verse expuestos a marcas ofensivas o perturbadoras. A fin de valorar adecuadamente estos intereses, cabe aplicar la pauta que en relación con las marcas comunitarias propugnó la Sala Ampliada de Recurso de la OAMI en el caso *SCREW YOU*³³². Esta pauta es la siguiente:

«A la hora de decidir si debe denegarse el registro de una marca por motivos de orden público o de buenas costumbres, la Oficina debe aplicar los mismos criterios que una persona razonable con niveles normales de sensibilidad y tolerancia. La Oficina debería no denegar el registro de una marca que tan solo podría ofender a una pequeña minoría de ciudadanos excepcionalmente puritanos. Del mismo modo, no debería admitir el registro de una marca tan solo porque esta no ofendería a una pequeña minoría que se encuentra en el otro extremo del espectro y que considera aceptable incluso la obscenidad grave (...). La Oficina debe apreciar la marca basándose en los criterios y valores de los ciudadanos corrientes que se sitúan entre esos dos extremos».

Es innegable que la prohibición de registrar las marcas contrarias a las buenas costumbres entraña una restricción de la libertad de expresión comercial. Debe subrayarse, no obstante, que esta restricción es conciliable con la libertad de expresión. En efecto, según hemos visto, el apartado segundo del artículo 10 del Convenio de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, prevé que estas libertades podrán ser sometidas a restricciones que sean necesarias para la protección de la moral³³³.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Pamplona, 2008.
- BLANCO JIMÉNEZ, A., y CASADO CERVIÑO, A., *El Diseño Comunitario. Una aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, Aranzadi, Pamplona, 2003.
- BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, Oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual (BIRPI), Ginebra, 1969.
- BRAUN, A., *Précis des Marques*, Larcier, Bruxelles, 1995.
- DE CASTRO Y BRAVO, F., *Derecho Civil de España*, Civitas, Madrid, 1994.
- FEZER, K.-H., *Markenrecht*, C. H. Beck, München, 2009.
- GÓMEZ SEGADE, J. A., *El Secreto Industrial*, Tecnos, Madrid, 1974.
- HAGENS, A., *Warenzeichenrecht*, Walter de Gruyter, Berlin-Leipzig, 1927.
- INGERL, R., y ROHNKE, C., *Markengesetz*, G. H. Beck, München, 2010.
- KEELING, D.; LLEWELYN, D.; MELLOR, J.; MOODY-STUART, T., y BERKELEY, I., *KERLY'S Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, London, 2011.
- KOHLER, J., *Das Recht des Markenschutzes*, Stahel, Würzburg, 1884.

³³² Este caso, fallado por la resolución de la Sala Ampliada, de 6 de julio de 2006, ha sido expuesto en el capítulo sexto de este Estudio.

³³³ Acerca del conflicto del Derecho de Marcas con la libertad de expresión puede verse la monografía de SAKULIN, W., *Trademark Protection and Freedom of Expression*, Alphen aan den Rijn, 2011. Se trata, a mi juicio, de una obra profusa y asistemática en la que de modo innecesario se pasa una rápida revista a problemas básicos del Derecho de Marcas (por ejemplo, el riesgo de confusión o la protección de la marca renombrada).

- KRASSER, P., *Patentrecht*, Beck Juristischer Verlag, München, 2004.
- LADAS, S. P., *La Protection Internationale de la Propriété Industrielle*, Boccard, Paris, 1933.
- *Patents, Trademarks and Related Rights*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1975.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley de Marcas*, Civitas, Madrid, 2007.
- MATHELY, P., *Le Nouveau Droit Français des Brevets d'Invention*, Librairie du Journal des notaires et des avocats, Paris, 1991.
- MICHAELS, A., *Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2010.
- MUSKER, B., *Community Design Law: Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, London, 2002.
- OTERO LASTRES, J. M., *El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003.
- PELLA, R., *Tratado Teórico-Práctico de las Marcas de Fábrica y de Comercio*, V. Suárez, Madrid, 1911.
- PHILLIPS, J. J., *Trade Mark Law: a practical anatomy*, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- POUILLET, E., *Traité des Marques de Fabrique*, Marchal, Billard, Paris, 1912.
- RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984.
- *El Sistema Comunitario de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995.
- *Tratado sobre el Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004.
- *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid, 2013.
- RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. A., y BOTANA AGRA, M., *Hacia un nuevo sistema de Patentes*, Montecorvo, Madrid, 1982.
- *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013.
- ROUBIER, P., *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Recueil Sirey, Paris, 1952 y 1954.
- SAKULIN, W., *Trademark Protection and Freedom of Expression*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011.
- SAVIGNY, F.-K. VON, *System des heutigen römischen Recht*, Scientia Verlag, Aalen, 1981.
- STROEBELE, P., y HACKER, F., *Markengesetz*, Carl Heymans, Köln, 2012.

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
Índice de abreviaturas	13
 EN HOMENAJE AL PROF. DR. DR. H. C. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA	
Presentación	
Equipo Dirección ADI.....	23
El Magisterio perpetuo del Profesor Carlos Fernandez-Novoa (1930-2015)	
José Antonio GÓMEZ SEGADE	25
Semblanza del Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa	
Manuel OLIVENCIA	33
La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres	
Carlos FERNÁNDEZ NÓVOA	39
 I. DOCTRINA	
Propriedade intelectual - globalização e União Europeia	
Luís COUTO GONÇALVES.....	125
La completa modernización del Derecho de patentes español	
José Antonio GÓMEZ SEGADE	145
Lecciones de la revisión judicial del cártel del seguro decenal	
Francisco MARCOS	173
Las licencias obligatorias de patentes para poner remedio a prácticas anti-competitivas (análisis sistemático del art. 94 de la nueva Ley de Patentes)	
Eugenio OLMEDO PERALTA.....	197
La observancia de los derechos de marca en el acuerdo transpacífico (TPP)	
Horacio RANGEL ORTIZ.....	223

Los precios abusivos en el Derecho de la competencia español	
Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA	253
Consideraciones de Derecho de la competencia en materia de autorregulación	
Trinidad VÁZQUEZ RUANO	281
II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE	
La actividad en materia de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015	
María ÁLVAREZ SAN JOSÉ - Araceli GUTIÉRREZ	309
La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco del ACTA-2015 del arreglo de Lisboa	
Manuel BOTANA AGRA.....	321
Por las buenas o por las malas: ¿en qué casos puede la autoridad de competencia acordar la terminación convencional del expediente sancionador?	
Fernando CACHAFEIRO GARCÍA	331
El software por encargo: copyright act de EEUU, cesión de derechos y derecho de transformación	
Antonio F. GALACHO ABOLAFIO	341
La competencia libre y leal como eje de la nueva estrategia de aviación para Europa	
M. ^a Belén GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.....	355
Vías de reclamación frente a la publicidad comercial ilícita por discriminatoria o vejatoria de la imagen de la mujer	
Christian HERRERA PETRUS	367
Los anuncios con estereotipos de la mujer como publicidad ilícita	
Carlos LEMA DEVESA.....	379
La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (comentario breve de la nueva directiva sobre marcas y de la modificación del reglamento sobre la marca de la Unión Europea)	
Luis Alberto MARCO ARCALÁ	391
Creación y ocurrencia en el contenido digital <i>online</i> generado por los usuarios de internet	
Susana NAVAS NAVARRO	403
Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea	
Elena F. PÉREZ CARRILLO.....	415

Direito de integridade e genuinidade da obra de arquitectura no Direito português

Maria Victória ROCHA 427

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES**Cálculo del periodo de validez de los certificados complementarios de protección a partir de la fecha de notificación de la autorización de comercialización al destinatario (estudio de la STJUE de 6 de octubre de 2015, Asunto C-471/2014 Seattle Genetics Inc. contra Österreichisches Patentamt)**

Altea ASENSI - Pilar ÍÑIGUEZ 441

El uso de la marca ajena en los componentes de reparación

José Manuel OTERO LASTRES 455

Nulidad del diseño comunitario por falta de carácter singular [comentario a la Sentencia del Tribunal general (sala quinta) de 29 de octubre de 2015, «Roca Sanitario, S. A. v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), y Villeroy & Boch AG»]. Asunto T-334/14

David PERAL CERDÁ 471

Registo de marca e secondary meaning - o caso «o licor de portugal»: comentário às decisões do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3 de junho de 2015 - proc. n.º 108/14.5YHLSB, e da relação de Lisboa, de 9 de dezembro de 2015

João Paulo F. REMÉDIO MARQUES 485

TABLE OF CONTENTS

	<u>Pág.</u>
List of abbreviations	13
 A TRIBUTE TO PROF. DR. DR. H. C. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA	
Presentation	
Equipo Dirección <i>ADI</i>	23
The perpetual teaching by Professor Carlos Fernandez-Nóvoa (1930-2015)	
José Antonio GÓMEZ SEGADÉ	25
Biographical note of Professor Carlos Fernández-Nóvoa	
Manuel OLIVENCIA	33
The ground for refusal in the Trade mark system which concerns signs that are contrary to public policy or to accepted principles of morality	
Carlos FERNÁNDEZ NÓVOA	39
 I. DOCTRINE	
Intellectual property - globalisation and the European Union	
Luís COUTO GONÇALVES.....	125
The complete modernisation of the spanish patents law	
José Antonio GÓMEZ SEGADÉ	145
Lessons from the judicial review of the property insurance cartel	
Francisco MARCOS	173
Compulsory licensing of patents as a remedy to anticompetitive practices (a systematic approach to art. 94 of the new Patents Act)	
Eugenio OLMEDO PERALTA.....	197
Trademark enforcement in the transpacific partnership (TPP)	
Horacio RANGEL ORTIZ.....	223

	<u>Pages</u>
Abusive prices in spanish competition law	
Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA	253
Considerations of competition law on self-regulation	
Trinidad VÁZQUEZ RUANO	281
II. CHRONICLES AND BRIEF DOCTRINE	
National Commission for Markets and Competition activity in 2015	
María ÁLVAREZ SAN JOSÉ - Araceli GUTIÉRREZ	309
The protection of the designation of origin and geographical indication in the framework of Lisbon agreement ACT 2015.	
Manuel BOTANA AGRA.....	321
By hook or by crook: which antitrust cases are suitable for a commitment decision?	
Fernando CACHAFEIRO GARCÍA	331
The software as work for hire: EEUU copyright act, rights transfer and right to obtain derivative works	
Antonio F. GALACHO ABOLAFIO	341
Free and fair competition as the cornerstone of the new aviation strategy for Europe	
M. ^a Belén GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.....	355
Remedies to challenge unlawful commercial advertising due to discrimination or vexation of women's image	
Christian HERRERA PETRUS	367
Advertisements with women stereotypes as illegal advertising	
Carlos LEMA DEVESA.....	379
The new regulating frame in the european trade mark law (brief comment on the new directive on trade marks and the amendment of the regulation on the European Union trade mark)	
Luis Alberto MARCO ARCALÁ	391
Creation and witticism in the user-generated online digital content	
Susana NAVAS NAVARRO	403
Approach to the reform of the trade mark system in the European Union	
Elena F. PÉREZ CARRILLO.....	415
Right of integrity and authenticity of the work of architecture in portuguese law	
Maria Victória ROCHA.....	427

III. COMMENTS ON CASE LAW**Procedure for the approval of marketing of supplementary protection certificates from the date of notice to recipient (research of the STJUE 6 october 2015, Case C-471/2014 Seattle Genetics Inc. against Österreichisches Patentamt)**

Altea ASENSI - Pilar ÍÑIGUEZ 441

The use of a trademark in spare parts

José Manuel OTERO LASTRES 455

Invalidity of community design due to lack of individual character [comment to judgment of the general court (fifth chamber) of 29 october of 2015, «Roca Sanitario, S. A. v. Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs) (OHIM) and Villeroy & Boch AG»]. Case T-334/14

David PERAL CERDÁ 471

Trademarks and secondary meaning – the case «o licor de portugal»: a comment to the Intellectual Property Court decision of june 3, 2015, proc. n.º 108/14.5YHLSB, and the Lisbon court of appeal decision of december 9, 2015

João Paulo F. REMÉDIO MARQUES 485

