



CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001

VII Legislatura

Núm. 226

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.^a ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO,
VICEPRESIDENTA PRIMERA**

Sesión núm. 13



celebrada el viernes, 27 de abril de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Celebración de comparencias de personalidades al objeto de informar en relación con el proyecto de ley de marcas. (Número de expediente 121/000033.)

	<u>Página</u>
— Del señor asesor de la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas, FIAB (Lema Devesa). (Número de expediente 219/000200.)	6754
— Del señor registrador del Registro Mercantil Central (Benavides del Rey). (Número de expediente 219/000201.)	6765
— Del señor Vicepresidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial (don Alberto de Elzaburu). (Número de expediente 219/000202.)	6772

	Página
— Del señor subsecretario del Ministerio de Ciencia y Tecnología (González-Bueno Catalán de Ocón). (Número de expediente 212/000474.)	6780
— Del señor director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (López Calvo). (Número de expediente 212/000471.)	6780
— Del señor catedrático de Derecho mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Berkowitz Rodríguez-Cano). (Número de expediente 219/000204.)	6788
— Del señor catedrático de Derecho mercantil (Fernández Novoa). (Número de expediente 219/000205.)	6796
— Del señor representante de la Oficina de Armonización de los Mercados Interiores (don Tomás de las Heras). (Número de expediente 219/000206.)	6803
— De la señora presidenta del Grupo español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Baylos). (Número de expediente 219/000207.)	6808

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

CELEBRACIÓN DE COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES AL OBJETO DE INFORMAR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MARCAS. (Número de expediente 121/000033.)

— **DEL ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FIAB) SEÑOR LEMA DEVESA. (Número de expediente 219/0002000.)**

La señora **VICEPRESIDENTA** (García-Alcañiz Calvo): Buenos días, señorías. Vamos a abrir la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología correspondiente al día de hoy, cuyo único punto del orden del día es la celebración de comparecencias de personalidades al objeto de informar en relación con el proyecto de ley de marcas, expediente 121/000033. En nombre de la Cámara, quiero saludar y dar la bienvenida a los señores comparecientes que esta Comisión y esta Cámara se sienten muy honradas con su presencia.

Tiene la palabra don Carlos Lema Devesa, asesor de la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas.

El señor **ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FIAB** (Lema Devesa): Ante todo, me van a permitir que exprese mi sentimiento de gratitud por la invitación que me ha cursado esta Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados para intervenir ante la misma, y comienzo por manifestar este sentimiento de gratitud ya que por ser el más noble creo que merece ocupar este lugar jerárquico. En segundo lugar, tam-

bién me van a permitir que manifieste mi satisfacción por la oportunidad que me han brindado de comentar algunos aspectos del proyecto de ley de marcas, ley que al contemplar estos signos distintivos regula uno de los más importantes activos empresariales, la marca. A este respecto, aunque a ustedes les resulte anecdótico, quizá deban saber que la marca más costosa del mundo, concretamente la marca de una conocida bebida refrescante, superó el pasado año 2000 la astronómica cifra de 12 billones 600.000 millones de pesetas. Pues bien, aunque algunos autores han sostenido que era más correcto reformar la vigente ley de marcas que elaborar una nueva, creo que la necesidad de la nueva ley encuentra justificación en varios motivos. En primer lugar, la conocida sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de junio de 1999, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra algunos preceptos de la vigente ley, exige la modificación de múltiples normas de esta última. En segundo lugar, y así se recoge en la exposición de motivos del proyecto de ley, las normas comunitarias y las normas internacionales obligan al Estado español a adaptar su legislación a las mismas. Y por último, aunque breve, la experiencia de la aplicación de la Ley de Marcas en estos últimos doce años también aconseja la promulgación de una nueva ley.

Expuesta esta necesidad de la nueva ley, voy a abordar tan sólo algunos aspectos de la misma, porque en el tiempo asignado sería imposible realizar un estudio no sólo profundo, ni siquiera superficial, de este proyecto de ley. En primer lugar, voy a hacer referencia al concepto de marca que recoge el artículo 4.º del proyecto, definiéndola como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Este concepto incorpora al ordenamiento jurídi-

co español la definición de marca de la Directiva 89/104C. Por consiguiente, ya desaparecen las notables diferencias que actualmente existían entre el concepto de la vigente Ley de Marcas y la directiva comunitaria. Y a pesar de las críticas que se han vertido sobre el concepto del proyecto de ley, en el sentido de que al exigir la representación gráfica de la marca se reducen determinados tipos de marca, creo que esta reducción no plantea problemas porque, en definitiva, se van a evitar marcas problemáticas que hoy en día no tienen mucho sentido y que constituyen, si me permiten el término anglosajón, un puro esnobismo. Hablar de una marca olfativa, de una marca gustativa o de una marca táctil creo que no debe suscitar, como digo, ulteriores preocupaciones. Por lo demás, el hecho de que en esta definición de marca no se contemple la regla de la especialidad va a permitir englobar dentro de la misma las marcas notorias y las marcas renombradas. Finalmente, aunque es verdad que en el concepto que acabo de exponer se señala que la marca distingue productos o servicios de una empresa de los de otras, mientras que en el concepto de la vigente Ley de Marcas se habla de que distingue productos o servicios de una persona, creo que el cambio tampoco debe preocuparnos. Es verdad que el maestro Fernández Novoa ha señalado que era preferible sustituir el término empresa por persona, ya que en el contexto del actual Derecho europeo es incongruente —dice— el conectar el concepto jurídico de la marca con la empresa, pero no cabe desconocer que los particulares no utilizamos marcas cuando actuamos como tales y que las empresas o, por mejor decir, los empresarios, sean individuales o sociales, son los que intervienen en el mercado ofreciendo sus productos o servicios distinguidos con sus marcas.

Expuestas estas consideraciones sobre el concepto de marca creo que es necesario aludir a las marcas notorias y renombradas, ulterior cuestión a mi modo de ver significativa, porque el artículo 8 del proyecto de ley menciona las marcas notorias y las define como aquellas que por el volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distinguen dichas marcas. En el último apartado de este precepto, curiosamente, aunque no se emplea el término marca renombrada, se alude a la misma, porque se habla de la marca conocida por el público en general y se la protege más allá de la denominada regla de la especialidad. Dicho con otras palabras, aunque no se utilice *expressis verbis* el término marca renombrada se está mencionando la misma en un precepto de la marca notoria o, por mejor decir, concerniente a la marca notoria. Pero no hay que olvidar que marca notoria y marca renombrada son conceptos distintos y que no aparecen claramente delimitados en este artículo. A mi entender, quizá convendría especi-

car ambos conceptos y dotarlos de un tratamiento autónomo. Tal vez sería oportuno incluir en un precepto independiente la regulación de la marca renombrada para que, de esta manera, no quede subsumida en el artículo 8. Al igual que la mayoría de nuestra doctrina —me refiero a los profesores Fernández Novoa y Otero Lastres—, entiendo que la diferencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de difusión. La marca notoria goza de difusión entre los círculos interesados del correspondiente sector, mientras que la marca renombrada goza de difusión entre el público en general y no sólo en un círculo determinado. Es más, también se ha dicho que la reputación, el prestigio es algo que puede añadirse a la marca notoria y que posee siempre la marca renombrada, pero entiendo que no es un rasgo conceptual que necesariamente permita deslindar con precisión estas dos figuras. En suma, estimo que convendría establecer en la ley los conceptos de ambos tipos de marcas y los criterios para reconocer en una marca la condición de renombrada y de notoria. De esta manera contribuiríamos a eliminar la confusión sembrada por el abogado general en una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de septiembre de 1999, donde, dicho sea con los máximos respetos, invertía los términos y lo que era renombrado aparecía como notorio y lo notorio como renombrado.

Si continuamos con otras cuestiones importantes en el marco de este proyecto de ley tenemos que hacer una referencia al procedimiento de registro de la marca. Al regular el procedimiento de registro de marcas se establece, por un lado, un examen de fondo, artículo 18 del proyecto, que será realizado de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas para comprobar si esa solicitud queda o no incurso en las denominadas prohibiciones absolutas de registro. De manera paralela se prevé que la Oficina Española de Patentes y Marcas realice un examen de búsqueda de signos anteriores que puedan impedir el registro de la marca solicitada. Efectuado este examen, si la solicitud no incurre en ninguno de los reparos que establece la norma citada, artículo 18 del proyecto de ley, se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y, una vez publicada, se inicia una segunda fase. Cualquier persona que se considere perjudicada puede oponerse al registro de la marca invocando las prohibiciones, sobre todo relativas, porque será generalmente titular de una marca anterior o, en su caso, haciendo observaciones sobre las prohibiciones absolutas que conciernen a esa marca. A mi modo de ver, el establecimiento de estas dos fases va a dilatar el trámite de concesión de una marca. No nos olvidemos que en materia de propiedad industrial los plazos deben ser muy cortos para que el empresario pueda lanzar al mercado sus productos identificados por la marca. Por eso, tal vez sería oportuno unificar estas dos fases para acortar el plazo de concesión o denegación. De esta manera, evitaríamos mantener

durante un período de tiempo muy dilatado una situación de incertidumbre a la empresa que ha solicitado las correspondientes marcas. Es más, creemos que incluso se podría aceptar la supresión del examen de oficio de marcas anteriores que tendría que realizar la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque algunas empresas consideran que podría ser una ulterior garantía adicional. Sin embargo, estas empresas también confían en que la actuación rigurosa de los examinadores para que aporten la mayor garantía posible a lo largo del procedimiento, sobre todo a la hora de proteger marcas notorias y marcas renombradas contra los profesionales de la imitación, no exigirá de manera imprescindible esa labor de la Oficina Española de Patentes y Marcas que, por lo demás, la experiencia pone de relieve que es efectuada a través de las oposiciones por los titulares de marcas anteriores, titulares que obviamente se encargan de defender sus signos distintivos.

Como el tiempo nos apremia y continuando con otras cuestiones que son de gran importancia en el proyecto de ley, voy a hacer una alusión al agotamiento del derecho de marca. Es otro de los temas de gran interés que se contemplan en el proyecto y que recoge el artículo 36. Este precepto, a mi entender con buen criterio, señala que el derecho conferido por el registro de la marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el espacio económico europeo con dicha marca, bien por el titular o con su consentimiento. Dicho con otras palabras, no se recoge en la ley el denominado agotamiento internacional del derecho de marca que algunos autores propugnan. A mi juicio, es acertada la solución del proyecto de ley, que viene a alinearse con las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las sentencias de 16 de julio de 1998 y 1 de julio de 1999, que han consagrado el denominado agotamiento comunitario del derecho de marca. Por lo demás, la nueva norma mejora el texto de la vigente ley, que sólo contempla el agotamiento en el ámbito del territorio español. ¿Por qué sostengo que es conveniente mantener el agotamiento en el espacio económico europeo y no el agotamiento de marca en el ámbito mundial? Porque en caso contrario no van a tener sentido ni los contratos de licencia exclusiva de una marca en nuestro territorio español ni los contratos de distribución exclusiva. Si un tercero puede hacer una denominada importación paralela de ese producto de marca desde un país sudamericano o desde un país asiático, a mí, empresario, no me interesa tener la exclusiva de ese producto, entre otras razones porque el importador paralelo va a estar compitiendo deslealmente con el licenciataria exclusivo o con el distribuidor exclusivo. En efecto, el importador paralelo no realiza publicidad de ese artículo de marca, publicidad que normalmente realiza el distribuidor o licenciataria español, de tal manera que se está aprovechando de las inversiones

publicitarias ajenas, del esfuerzo económico de este otro empresario, para vender más barato el producto que ha importado de un país ajeno al espacio económico europeo. Como SS.SS. conocen, la competencia tiene que basarse en las propias prestaciones, el esfuerzo del empresario y la calidad de sus productos, sin que sea lícito para ningún empresario explotar las inversiones de un tercero en beneficio propio. En otras palabras, y aunque el ejemplo sea muy gráfico y del siglo XIX, decía un viejo industrialista alemán, Koller, hace ya más de cien años, que en la competencia, igual que en la agricultura, cada uno tiene que trabajar con el buey propio, pero no se puede trabajar con el buey del vecino.

Dejando a un lado el agotamiento del derecho de marca, voy a decir dos palabras sobre el tema de las acciones por infracción del derecho de marca y sobre todo voy a hablar del tema de las acciones civiles que contempla el artículo 41 del proyecto. Este artículo presenta una novedad, y es que permite reclamar en vía civil la destrucción a costa del demandado de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor. Con buen criterio, el proyecto de ley también advierte que si la naturaleza del producto permite la eliminación del signo distintivo sin afectar a aquél, obviamente sólo se eliminaría del producto ese signo distintivo y, aunque pueda parecer una acción desorbitada, lo cierto es que viene a proteger el derecho de propiedad que el titular ostenta sobre la marca. La única solución cuando se produce esta infracción de marcas es destruir la denominada mercancía pirata para evitar que se continúe perpetrando la infracción de ese derecho de marca. Por otro lado, en lo que se refiere a la acción de indemnización de daños y perjuicios, el artículo 43 del proyecto de ley prevé en su apartado quinto una indemnización mínima, indemnización que se fija en el 1 por ciento de la cifra de negocios del infractor realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados. Es verdad que este precepto viene a quebrar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que señala que aunque toda infracción de una marca presupone un perjuicio el titular tiene que probar efectivamente esos daños y perjuicios para que le sean otorgados los mismos, pero no es menos cierto que una norma de este tipo puede ser muy disuasoria para evitar precisamente las infracciones de marcas que son tan frecuentes en la realidad actual.

Para ir concluyendo voy a decir dos palabras sobre la nulidad de marcas, que se contempla en los artículos 51 y 52 del proyecto de ley, que establecen la posibilidad de que por sentencia firme se cancele una marca que vulnera las prohibiciones absolutas o, en su caso, las prohibiciones relativas de registro. Pero me permito llamar la atención de esta Comisión sobre el artículo 53 del proyecto de ley, que extiende la excepción de cosa juzgada. Este precepto declara que no puede demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca

invocando la misma causa que ya hubiese sido objeto de un pronunciamiento en cuanto al fondo de esa cuestión en sentencia que hubiese dictado un tribunal contencioso-administrativo. A mi entender, esta norma limita los derechos del justiciable. Pensemos en el caso de que un empresario ha combatido en vía contencioso-administrativa una marca porque consideraba que era genérica o descriptiva o que estaba constituida por una denominación geográfica y no tuvo éxito en ese recurso contencioso. Concedida la marca, muy posiblemente el titular va a demandar al antiguo oponente que estará utilizando un término muy similar a esa marca. Pues bien, este último se va a encontrar con que no puede entablar una reconvencción para evitar que prospere la demanda adversa y, en definitiva, no va a poder solicitar la nulidad de esa pretendida marca genérica. Por lo demás, no debe pasar desapercibido que la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene manteniendo desde los años sesenta, setenta y ochenta la tesis de que, a pesar de que una marca hubiese sido concedida en vía contencioso-administrativa, esta circunstancia no impide instar la nulidad de esa marca en vía civil; entre otras cosas porque, como SS.SS. bien conocen, las sentencias de los tribunales contencioso-administrativos no constituyen jurisprudencia a efectos civiles.

Por último, dos palabras sobre las marcas de garantía; marcas de garantía cuya regulación nos parece correcta, así como el concepto de las mismas propugnado por el proyecto de ley. Sin embargo, observo que en el proyecto de ley no se excluye la posibilidad de que puedan registrarse como marcas de garantía las denominaciones de origen que tienen un régimen jurídico específico y, a mi entender, tal vez hubiese sido oportuno mantener esta prohibición que se contiene en la vigente ley de marcas, ya que —insisto— no creo que sea muy ortodoxo optar por la protección de las denominaciones de origen a través de marcas de garantía. No hay que olvidar la importancia que están cobrando las marcas de garantía, y en este sentido me van a permitir ustedes un pequeño desahogo por mi lugar de nacimiento. Tenemos una marca de garantía importante en el mercado español, incluso en el mercado internacional: *Galicia calidade*. Creo que hay que potenciar todas estas marcas de garantía porque, en definitiva, potenciamos a todos los empresarios asentados en cualquier comunidad autónoma. En punto a esta regulación tal vez sería oportuno eliminar el requisito del informe favorable de la Administración sobre el reglamento de uso de las marcas de garantía. El motivo de esta afirmación es que este informe no versa sobre el fondo de las características de la marca de garantía y, en definitiva, vuelve a dilatar la concesión de la misma. Cabe añadir que si a través de un reglamento de uso de una marca de garantía se limita la competencia, obviamente, actuará el Tribunal de Defensa de la Competencia, o si se está infringiendo alguna norma actuarán los tribunales de justicia.

Como colofón, pongo punto final a mi intervención con dos palabras sobre competencia de tribunales por infracción de marcas, que aparece en el marco de las disposiciones adicionales del proyecto de ley. Se va a modificar el artículo 125.2 de la Ley de patentes y la novedad del proyecto de ley radica en que en los supuestos por infracción de patente, y por lo tanto de una marca, se va a otorgar al demandante la posibilidad de elegir el juzgado competente. En primer lugar se dice que tendrá que acudir al juzgado de la ciudad sede del tribunal superior de justicia correspondiente al domicilio del demandado, pero se añade que en los casos de violación de marcas se puede optar por el juzgado en que se ha producido la violación de la marca o por el juzgado de la ciudad en la que la violación hubiese producido sus efectos. A mi entender, convendría armonizar este precepto con el artículo 63 de la reciente Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, que ha entrado en vigor este año, como ustedes saben. ¿Por qué? Porque en los casos de competencia desleal se establece una norma similar pero no idéntica. Me explico. Se prevé que, cuando el demandado no tenga domicilio en territorio español, el demandante podrá efectuar esa opción; podrá optar, a la hora de interponer su demanda por competencia desleal, por el tribunal del lugar donde el acto produce sus efectos o por el tribunal donde se ha realizado el acto de competencia desleal. Entiendo que sólo debería concederse tal opción cuando el demandado no tenga domicilio en España. De esta manera se evitarían problemas y lo que se ha denominado en terminología anglosajona *forum shopping*, ir buscando un juzgado que pueda resultar más oportuno por simpatía o por cualquier otra causa. Creo que en materia de marcas no hay por qué cargar al juzgado de primera instancia de Mondoñedo, por ejemplo, porque le caiga simpático a la empresa demandante.

Concluyo recordándoles una vez más la importancia de la marca y, por tanto, la importancia de este proyecto de ley. Al principio de mi intervención hablaba del valor que tiene la marca de una conocida bebida refrescante. El presidente de la multinacional que fabrica estas bebidas refrescantes dijo hace algunos años que si hubiese un terremoto en los Estados Unidos y desapareciese la fábrica de Atlanta, o de cualquier otro Estado norteamericano, no habría problemas porque surtirían a todos los Estados Unidos de esa bebida refrescante en 24 horas, pero si su marca fuese anulada por un tribunal de justicia, muy posiblemente, en 24 horas tendrían que presentar la quiebra de la empresa.

Muchas gracias por su atención.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Silva Sánchez.

El señor **SILVA SÁNCHEZ**: Muchas gracias al compareciente por su información, por sus sugerencias y por sus reflexiones. En el escaso tiempo que tenemos, quería formularle alguna pregunta y hacer alguna reflexión para ver qué impresión le merece.

En la última parte de su intervención ha hecho referencia a aspectos de procedimiento, de competencia judicial. Yo le querría preguntar si tal y como está estructurada en estos momentos la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa le parece satisfactorio, desde el punto de vista obviamente de lo que estamos hablando y del derecho de marca, o aconsejaría una reforma de esa competencia; esto es, si el planteamiento tribunal superior de justicia y posterior recurso de casación es algo válido, ya que en algunos casos se nos ha sugerido hacer otro planteamiento, el juzgado de lo contencioso-administrativo, con la idea de garantizar siempre la apelación ante los tribunales superiores de justicia.

En segundo lugar, ha hecho referencia al artículo 53 hablando de la extensión de la excepción de cosa juzgada. Ciertamente, los que fuimos ponentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, varios de los que estamos aquí, intentamos evitar, por aquello de reducir los costes judiciales, los pronunciamientos reiterados sobre un mismo problema de fondo. Lo que quería preguntarle respecto del artículo 53 es si el hecho de que haga referencia a que no se podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca invocando la misma causa de nulidad permite, de alguna manera, evitar el problema a que anteriormente hacía referencia de cara a la reconvencción o no, o si por el contrario mantiene su planteamiento. ¿Hay alguna manera de evitar que haya un doble pronunciamiento judicial civil y contencioso-administrativo y al mismo tiempo salvaguardar los intereses de la parte y obtener un pronunciamiento sobre uno de sus aspectos o el artículo 53 no lo permite? Desde el punto de vista de procedimiento reconozco que para un político es atractivo el planteamiento del proyecto en el sentido que le señalo. El hecho de reforzar el control de oficio —al menos desde la perspectiva política— nos ofrece, aparentemente, la ventaja de ahorrar a las pequeñas y medianas empresas titulares de marcas el coste de una defensa de la marca, en un momento en el que todavía podría no ser necesario, porque ya la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando de oficio, podría proceder a no registrar esa nueva marca. Por tanto, al menos alguno de nosotros —no se lo niego— vemos este planteamiento con simpatía. ¿Son tantos los inconvenientes de este procedimiento que puedan permitir superar ese planteamiento de que una persona que ha obtenido el registro de la marca se vea inicialmente protegido de oficio y únicamente en el caso de que esa protección de oficio falle o sea insuficiente o tal y como está limitada por la ley no sea suficiente se vea llamado a practicar una oposición, obviamente con los gastos que eso supone?

Una última cuestión respecto de las marcas notorias y marcas renombradas. Ciertamente, a través de contactos que hemos tenido con sectores interesados, nos han llegado críticas respecto del planteamiento que se efectúa en el proyecto. Lo que sí quiero decirle, por si puede concretar su opinión, es que respecto de las propuestas de solución de esa posible confusión entre marca notoria y marca renombrada hemos tenido planteamientos diferentes, en algunos casos contradictorios. Hay quien lo que propugna, pura y simplemente, es la supresión del artículo 8.2, entendiendo que ya con la referencia que se efectúa a marca notoria en el artículo 8.1 es más que suficiente, también con un planteamiento a veces reiterado de que el legislador no debe definir sino que es algo que incumbe a la jurisprudencia, y por otro lado nos hemos encontrado con otro planteamiento más conforme con la manifestación que ha hecho el compareciente de, incluso en textos separados, proceder primero a citar las dos expresiones y distinguir la marca notoria y la marca renombrada y después la definición. En este tema concreto de las marcas notorias y renombradas quisiera, en el escaso tiempo que tenemos, que profundizara un poco más.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Tiene la palabra el señor Lema.

El señor **ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FIAB** (Lema Devesa): En relación con la primera de las preguntas sobre la competencia judicial, concretamente en materia contencioso-administrativa, suscribo este punto de vista que usted señala. Quizá sería más oportuno que pudiese conocer de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas un juzgado de lo contencioso-administrativo, con un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y en su caso de casación, obviamente; sería recuperar una instancia más y daría más garantías; luego enlazaré esto con el artículo 53. Siempre y cuando tengamos unas buenas garantías de que en la vía contencioso-administrativa se ha examinado el fondo del problema debatido, creo que la solución que usted propone es satisfactoria. Quizá estamos habituados, desde hace muchos años, a las dos únicas vías de que la resolución de la oficina se recurra ante el Tribunal Superior de Justicia y luego un recurso de casación —también hay que decirlo— muy limitado, porque con el actual sistema judicial cuando ya hay otras sentencias que hayan resuelto casos similares el Tribunal Supremo suele inadmitir esos recursos de casación con relativa frecuencia. En resumen, comparto su punto de vista y me parece que si se incluye en la ley esta posibilidad de que se recurran ante los juzgados de lo contencioso-administrativo las resoluciones de la oficina con recurso de apelación y ulterior recurso de casación habrá más garantías para los solicitantes de la correspondiente marca. También hay que

ver el reverso, se puede decir que se tardará más años en obtener una marca, pero el que algo quiere algo le cuesta, como dice un viejo aforismo.

En relación con el artículo 53, he planteado un tema pensando más que nada en causas de nulidad absolutas no relativas, como es la denominación geográfica, una denominación genérica. ¿Por qué? Da la impresión —repito, da la impresión, no es que la realidad sea así— de que la Sala Primera del Tribunal Supremo analiza los conflictos de marcas desde otra perspectiva, y por tanto quizá con otros criterios, que una sala de lo contencioso-administrativo en la que en definitiva se está discutiendo de si una resolución de la Administración es o no ajustada a derecho. Por eso, tal y como está redactado se evita el problema y se evita una duplicidad si se ha invocado la misma causa. Lo que sucede es que —también hay que decir que están cambiando los tribunales superiores de justicia en materia contencioso-administrativa— tendrán que admitir pruebas, porque hasta hace muy pocos años no se admitía la más mínima prueba en materia contencioso-administrativo porque ya existía el expediente y sobre su base se fallaba. Si los tribunales superiores de justicia admiten pruebas y no sólo documentales, pruebas testificales o encuestas de opinión donde se pueda demostrar si una marca en efecto es genérica o es descriptiva, o que aún siendo inicialmente descriptiva ha adquirido una distinción sobrevenida, que es lo que en terminología anglosajona se denomina *second meaning*, tampoco haría ninguna cuestión de esta extensión. Simplemente me he limitado a citar el problema porque me parece importante y porque —insisto aun a riesgo de ser reiterativo— hasta ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo venía señalando que hay una resolución contencioso-administrativa, es verdad, pero hoy se está combatiendo tan sólo el acto de la administración y yo entro a conocer del fondo para ver si desde el punto de vista del titular de la marca y del eventual infractor existe o no esa infracción o si esa marca se ha concedido vulnerando alguna de las normas de la vigente Ley de marcas.

En cuanto al procedimiento, usted habla de que el control de oficio por parte de la oficina puede ser interesante para pequeñas y medianas empresas porque se evitan gastos. Es una observación que hay que admitir, pero me gustaría reiterar lo que he dicho desde el punto de vista del mundo empresarial. Es decir, ¿cabría aceptar esta supresión de examen de oficio que va a redundar en beneficio de todos los solicitantes de marcas porque la concesión será más rápida? Esto también habría que valorarlo aunque, insisto, en el seno de muchas organizaciones empresariales hay empresas que consideran ese examen de oficio una garantía adicional. Ahora, vamos a ser sinceros, según nuestra experiencia profesional, es muy raro que se solicite una marca idéntica o muy similar, ya no digo una marca notoriamente conocida en ese círculo de sectores inte-

resados en el territorio español, sino con una notoriedad de alcance local, porque el titular se opone siempre, ya que le interesa que no exista nadie con otro signo distintivo semejante.

Por último, en cuanto a las marcas notorias y renombradas, más que la supresión del artículo 8.2 creo que habría que ir a textos separados. Coincido con usted en que una ley no debe contener definiciones. El viejo aforismo jurídico de que toda definición es peligrosa por naturaleza es verdad y que dejemos a la doctrina que defina, pero tampoco es malo que figure una definición en un texto legal porque va a orientar la doctrina y a los tribunales. Insisto, y permítanme esta deformación universitaria de repetir las cosas varias veces, es muy oportuno porque es uno de los grandes activos empresariales el diferenciar marca notoria y marca renombrada. No deben olvidar que en España, al igual que se hace en Estados Unidos, hay muchas empresas que acuden a un banco a pedir un crédito no con una hipoteca de sus locales, sino con una hipoteca mobiliaria de su marca. A título anecdótico les puedo decir que hace más de 15 años una empresa obtuvo un crédito de 400 millones de pesetas en España dando como garantía la marca que tenía.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete Merino.

El señor **NAVARRETE MERINO**: Señor compareciente, muchas gracias por su presencia en esta sesión; presencia que ha desbordado nuestras expectativas. Ha realizado una brillante disertación jurídica cuando la verdad es que pensábamos que no iba a plantear la problemática de que la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas encuentre o no satisfacción, y observa lagunas con relación a este ramo de nuestra actividad económica en ese importante proyecto de ley de marcas. Más allá de esto, ha hecho una exégesis jurídica que le ha llevado a manifestar, por ejemplo, que uno de los motivos de nuestra enmienda a la totalidad carecía de base y fundamento. Eso es un juicio de valor y, en materia de juicios de valor, después de haberlo pensado meditadamente, estamos mucho más a favor del nuestro que a favor de la tesis del señor compareciente.

En primer lugar, quería hacerle algunas preguntas con relación a las pymes, que son el elemento mayoritario que se integra dentro de la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas. Con relación a ellas, quería preguntarle si el proyecto, en su opinión, incluye los intereses de las pymes en esta materia, si se prevé en el proyecto procedimientos jurisdiccionales de defensa de la marca o de los nombres comerciales que hagan que las pymes puedan confiar en ellos y qué introduciría en la ley para que se utilizaran más las marcas y los nombres comerciales como instrumentos de innovación y competitividad y como elementos de la cultura empre-

sarial, que parece que en este punto es deficitaria en este país.

Además de estas preguntas, puesto que en el texto del proyecto se hace referencia en algunas ocasiones a los establecimientos, en su opinión, ¿cuál es la característica diferenciadora de un establecimiento respecto de cualquier otro centro de actividad económica que no tiene la característica de establecimiento?

Sobre lo que se ha manifestado en materia de marcas notorias o renombradas, que no agota la materia que hay sobre este asunto en la ley que simplícadamente se llama de marcas, porque también se podría llamar de marcas y algunas otras cosas, ¿qué hay de característico en las marcas y en los nombres comerciales que las constituyen como notorias o renombradas? Me ha parecido entender de sus palabras que hay una aspiración a constituir una doctrina general en algún párrafo o artículo introductorio de la ley donde se estableciera esa posible doctrina general. Yo le anticipo cuál es opinión del Grupo Socialista. Las marcas notorias y las marcas renombradas, salvando las diferencias que existen entre las mismas, tienen de característica común, igual que los nombres notorios o renombrados, que ponen en crisis el principio de preferencia que hay a favor de la prioridad. Y segundo, ponen en crisis el principio de vinculación con el Registro de la Propiedad Industrial o con las inscripciones de propiedad industrial a favor de otras formas de publicidad no registral. Si esto es así, ¿no quedaría definitivamente aclarado el asunto si se estableciera en los primeros artículos de la ley, como parte de común aplicación al tema de las marcas y nombres comerciales, etcétera, esta doctrina de carácter general?

En su intervención no ha hecho ninguna referencia al nombre comercial y me gustaría conocer su opinión sobre las distancias —si es que existen— entre marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento.

Ha hecho referencia al tema de las marcas de garantía, ha dado su opinión sobre el asunto de la procedencia geográfica, pero no ha hablado de algo que yo creo que nos debe preocupar a todos, que son los derechos de los ciudadanos, que a veces se ven defraudados por confiar excesivamente en una marca de garantía que parece que está avalando el cumplimiento en los productos, en los servicios, de una serie de cualidades positivas. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos —que no está contemplado en la ley— cuando, en esta confianza que les da la marca de garantía —confianza que añade un plus a la confianza que inspira de por sí una marca—, observan en la práctica que esa marca de garantía está avalando un producto o servicio defectuoso, inútil, viciado o cualquiera otra característica negativa?

Ha hablado del tema jurisdiccional. En materia de patentes y de marcas, probablemente también en el tema societario y quizá también en algunos otros temas de naturaleza mercantil, ¿no sería conveniente que existieran en nuestro país unos tribunales, por ejemplo,

en el ámbito de las comunidades autónomas, que estuvieran especializados en esas competencias mercantiles y que por vía de apelación ante la Audiencia Nacional pudiera lograrse la existencia de una jurisprudencia unificada?

Teniendo en cuenta las tarifas que hay en este proyecto de ley para la obtención de una marca o nombre comercial, siguiendo las diferentes incidencias que puedan ocurrir en su tramitación administrativa, cuál cree usted que podría ser el costo para un comerciante, para una empresa, de seguir el procedimiento en todas sus incidencias, sumando las diferentes tasas que dicho procedimiento vaya devengando.

Por último, quería preguntarle por algo muy específico relativo a su federación, que supongo que engloba gran cantidad de establecimientos alimenticios (bares, cafeterías, restaurantes, etcétera). ¿Es muy frecuente el uso del rótulo en este tipo de establecimientos? ¿En qué porcentaje evaluaría las marcas que se suelen utilizar y que no constan inscritas, y en qué porcentaje evaluaría los rótulos comerciales que no están inscritos?

La señora **VICEPRESIDENTA**: Tiene la palabra el señor Lema.

El señor **ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FIAB** (Lema Devesa): Voy a tratar de ir contestando a sus preguntas, que resultan de gran interés. Obviamente, en mis primeras palabras, cuando hablé de la necesidad de la ley, yo creo que traté de exponer desde un punto de vista objetivo, lo digo sinceramente, que quizá es mejor la promulgación de una nueva ley que no la reforma de la antigua, ya que si vamos a tener que reformar multitud de preceptos y nos vamos a ir a un texto refundido, de poco nos va a valer. Nos podría quedar una reforma como a veces sucede en una casa que, al final, aunque aparentemente con la pintura todo ha quedado muy bien, pueden chirriar algunas divisiones o puede chirriar alguna de las columnas que no queda bien ajustada, con lo cual, de meternos en obras, hagamos la casa de nuevo, que siempre, estética y arquitectónicamente, puede quedar mejor que reformar la casa vieja.

Usted me pregunta si el proyecto de ley realmente incluye los intereses de las pymes. Yo creo que incluye los intereses de todas las empresas, no solamente de las empresas multinacionales, sino de cualquier empresa, tanto pequeña como mediana. Por eso, teniendo en cuenta el sistema de acciones que se establece en el proyecto de ley, junto con las medidas cautelares que se establecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pienso que la pequeña y mediana empresa puede confiar en las marcas, en los nombres comerciales y en el futuro sistema de protección. Insisto, de alguna manera se ha mejorado en relación con lo establecido en la actualidad lo que es la defensa de la marca registral. Cuando

hablamos de marca habría que hablar también del nombre comercial.

Me pregunta también cuál sería el procedimiento para utilizar más la marca y el nombre comercial en el mercado por parte de estas pequeñas y medianas empresas. Aunque es uno de los argumentos tangenciales, hay que decir que enlazaría un poco con otra pregunta que me formula usted sobre las tasas. Podemos decir que bajen un poco más las tasas, tal y como figura en el proyecto de ley, y no pasaría nada. Yo creo que la Oficina Española de Patentes no es un órgano de recaudación. No son tasas elevadas comparadas con otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, pero eso sería una circunstancia tangencial. Para mí, lo más importante es justamente concienciar a la pequeña y mediana empresa de que hoy ya no se vende a granel. Cuando nosotros éramos niños, yo lo viví en Galicia y usted lo habrá vivido también, se llenaban los sacos de azúcar, de arroz, se vendía el aceite en bidones y a granel; no existían marcas. Y hoy estamos viendo cómo sectores que —ya no digo en los años cincuenta, sesenta o setenta, sino en los años ochenta— no pensaban en marcas, utilizan marcas. Yo veo en mi tierra gallega cómo las patatas se venden con marca. Eso era impensable en el año ochenta. Los grelos se venden con marca. Es decir, agricultores que nunca pensaron que productos agroalimentarios tuviesen marca son los más interesados en tener una marca. Por eso esta cultura quizá habrá que fomentarla a través de organismos como cámaras de comercio o Ministerio de Industria y poner de relieve que la marca es un activo empresarial y que debe figurar en el balance. Hasta ahora, ninguna empresa incluía una marca en un balance y ahora ya se incluyen en el mismo como un importante activo.

Ulteriormente me preguntaba usted si los establecimientos tienen alguna característica diferenciadora, y más en los establecimientos empresariales, respecto a otras instituciones que no sean un establecimiento. Normalmente el establecimiento suele tener el rótulo, de ahí viene la palabra, pero también hay que decir que el rótulo es una figura que hoy ha perdido importancia. El rótulo para identificar la sede física ha perdido importancia, aunque hay algunas ciudades (y aquí tenemos a un ilustre diputado gallego), como es mi ciudad de nacimiento —y me van a permitir esta pequeña digresión—, que se caracteriza por los rótulos. Cualquier abogado, cualquier médico, cualquier empresa tiene su rótulo, y hoy usted no va a Santiago de Compostela, si tiene que buscar un abogado o un médico, por el rótulo. Irá porque alguien le ha dicho que allí hay un buen médico, un buen abogado o un buen arquitecto. Lo mismo sucede en Madrid. Incluso les puedo decir, a título anecdótico, que aquí en Madrid la mayoría de los letrados no tenemos rótulo en el portal de nuestro estudio. La gente, si viene, es porque nos conoce por el boca a boca, por otras circunstancias, por una publicación, pero no por insertar el rótulo. De tal mane-

ra que es muy raro que hoy el rótulo tenga la importancia que tuvo en otras épocas porque no hay que olvidar que es una figura que procede, nada más y nada menos, que del derecho romano.

En cuanto a las características de las marcas notorias y renombradas, creo que las he puesto de manifiesto; son en función del círculo de personas que conocen la marca. Por ejemplo, es una marca notoria aquella que conoce el círculo de personas interesadas. Una publicación de derecho es conocida por todos los abogados, por todos los magistrados y por los juristas españoles, o la marca que identifica una publicación jurídica. Sin embargo, un ama de casa, si le citamos esa marca, dirá que no sabe en qué consiste, y es una marca notoria en ese sector. La renombrada, como he dicho, es la que es conocida por la generalidad, consume o no consume esos productos o sea fabricante o distribuidor de esos productos. Por eso pienso que esa diferenciación es interesante. Creo que estas marcas notorias y renombradas tampoco quiebran ningún otro principio; quiebran el principio jurídico de la especialidad, porque la marca tan solo distingue productos o servicios similares o afines; es decir, si yo solicito una marca de relojes, en principio, el derecho que tengo es a impedir que alguien utilice esa marca idéntica o semejante para relojes, pero no para cualquier otro producto. Con la marca renombrada, conocida por todo el mundo, obviamente esa regla tiene que quebrar, porque si no se produciría una explotación de ese renombre que tiene la marca y del esfuerzo que ha hecho el empresario económico y de toda índole para potenciarla y para que tuviese no sólo esos niveles de calidad, sino de conocimiento. Pero, insisto, creo que aquí, con esa protección y con esa diferenciación, no hay ningún problema para la prioridad de las marcas, que fue lo que me pareció entenderle a usted, ni a favor de otros principios de publicidad, salvo (y eso también sería una medida que se podría votar en el futuro, lo han hecho otros países, concretamente países hispanoamericanos, y no porque sean hispanoamericanos son menos inteligentes que los europeos) establecer cuáles son las marcas notorias, solicitar a la Oficina española que admita una marca como notoria, con lo cual habría un plus más a la hora de protegerlo, porque hay un organismo público que así lo pone de manifiesto, aunque no hay que olvidar que también existen organismos privados. Tenemos en España la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca que, sobre la base de los datos que se le facilitan, pone de relieve en algunos casos cómo una marca es notoria en un sector del mercado.

Me decía usted que no he hecho alusión al nombre comercial. No le oculto que yo tenía unas notas sobre ello, pero, al final, voy a ser sincero con ustedes, no me he permitido manifestarlas porque me planteaba las dudas de si era necesario mantener o no esta figura. He optado, como buen gallego, por ser prudente. ¿Se pueden diferenciar las tres figuras? Evidentemente, al

menos teóricamente la marca diferencia un producto o un servicio, el nombre comercial diferencia la actividad empresarial y el rótulo diferencia la sede física del establecimiento. Ahora, dirá usted, en la práctica, ¿qué diferencia hay entre una marca de servicios y un nombre comercial? Pues se diluye, con lo cual hay países europeos, también hay que decirlo, que ya no mantienen el nombre comercial, y yo creo que España es el único país en estos momentos de la Unión Europea que mantiene esta figura. No sobra la figura. Hay un viejo aforismo de nuestro Tribunal Supremo que dice que lo que abunda no perjudica. Tenemos una tradición más que centenaria en el nombre comercial, y si queremos mantenerlo, no hay ningún inconveniente en mantenerlo; sería cuestión de política legislativa la eventual supresión. Yo creo que se optó, con buen criterio, por la eliminación del rótulo y ahí queda a criterios más cualificados que el mío o no el mantenimiento del nombre comercial. Es verdad, y también soy sincero, que el nombre comercial plantea conflictos con las denominaciones sociales y el mantenimiento sí que va a exigir de alguna manera armonización entre el Registro Mercantil Central y la Oficina de Patentes y Marcas. Pero el registrador mercantil central que, según tengo entendido, comparecerá aquí, hablará con más autoridad que yo de este tema.

Con relación a las marcas de garantía, soy un defensor de las marcas de garantía porque en España, si la memoria no me falla, nos estamos aproximando casi a los tres millones de solicitudes de marcas individuales y hay muy pocas marcas de garantía, y la marca de garantía ya es un plus más, y estoy pensando sobre todo en la exportación. El consumidor español y el consumidor europeo ya es un consumidor refinado. Hoy gastamos más o tanto en ocio como en alimentación. Ya no estamos en los años cincuenta, cuando la partida más importante de cualquier familia era la alimentación; de tal manera que el consumidor requiere no un producto barato sino un producto de calidad, y la marca de garantía en definitiva lo que certifica es la calidad de ese producto.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos si en algún momento se viesen defraudados por la marca de garantía? Obviamente, pueden pedir la caducidad. Yo estoy convencido que a ningún titular de una marca de garantía le interesa que alguien inste ante los tribunales de justicia la caducidad de la marca porque justamente no está garantizando la calidad de los correspondientes productos o servicios, pero —insisto— creo que es una figura que incluso puede defender mejor o más rápido los intereses españoles. Me explico con un ejemplo que ustedes conocen. Hace años, recordarán, aunque al final los tribunales hicieron justicia, las empresas de fabricantes de turrón de Jijona tuvieron un problema porque se consideró Jijona como una denominación descriptiva por parte de algún tribunal francés, y por lo tanto permitían a empresarios franceses asentados en la

zona suroeste la fabricación de turrón de Jijona. Si hubiese una marca de garantía turrón de Jijona, nunca podrían decir que estábamos ante un término genérico, ante un término descriptivo, porque precisamente el término genérico es la antítesis de la marca. De ahí, insisto, que pueda ser un instrumento muy útil para proteger nuestras marcas en el exterior y, en segundo lugar, para fomentar la exportación.

En el tema jurisdiccional —ya voy terminando—, yo comparto su punto de vista de que serían oportunos los tribunales especializados en materia de patentes. Vía fáctica, se está logrando en algunas comunidades autónomas, hay que señalar que en Cataluña han una sección de la Audiencia Provincial que está llevando todos los temas y que está logrando unas buenas sentencias. ¿Que se especialicen tribunales en el ámbito de cada comunidad autónoma? Ese resquicio está previsto en el proyecto de ley, porque se permite que el Consejo General del Poder Judicial designe un juzgado en la ciudad sede de la capital de esa comunidad autónoma y por esa vía se irían especializando. Sin duda alguna, se logrará, como usted dice, una jurisprudencia unificada y se logrará una mayor seguridad. Lo que sucede es que yo más que en la Audiencia, que quizá no tiene tanta experiencia, prefiero el sistema actual, es decir, que se especialice un juzgado en esa ciudad sede de Primera Instancia, que quepa un recurso a la Audiencia Provincial y, cuando concurren las causas correspondientes, casación ante el Tribunal Supremo, para que sea el Tribunal Supremo, como creador de jurisprudencia, el que lleve a cabo esa unificación.

En cuanto a los costes, ya antes he dicho algo sobre las tasas. Yo creo que hoy en día la obtención de una marca o de un nombre comercial no es caro. Si se hace más barato, más empresarios lo solicitarán. También hay que decirlo; siempre lo que es barato y es bueno se puede vender mejor. En este sentido, yo no creo que la Oficina Española de Patentes y Marcas tenga un ánimo recaudatorio. Si comparamos nuestras tasas con las de la OAMI, la Oficina de Armonización del Mercado Interior, somos baratos, me atrevería a decir que muy baratos.

En cuanto a la última pregunta, soy sincero, no me atrevo a contestar porque no tengo datos. Usted pregunta si es frecuente el uso del rótulo. Se mantienen los rótulos, por tanto todavía hay rótulos de establecimiento, pero en pequeñas y medianas empresas, repito, no es tampoco determinante. Hoy cualquier pequeña o mediana empresa utiliza un nombre comercial o su denominación social o incluso su marca. No hay que olvidar cómo las grandes empresas tienden a sustituir el nombre comercial por la marca, lo estamos viendo con los bancos y con otro tipo de empresas, todos sabemos cómo grandes empresas españolas han dejado su denominación social a un lado y han adoptado la marca como denominación social porque en definitiva es lo más conocido.

La verdad es que no existe una estadística sobre marcas no inscritas y rótulos no inscritos. Suelen ser pocos y hoy, insisto, a riesgo de ser reiterativo una vez más, pequeños empresarios —y hablo por la experiencia de mi tierra gallega— de pequeños comercios de Santiago están pidiendo una marca para sus productos o un signo distintivo, un nombre comercial, para esa pequeña empresa, y en definitiva se está fomentando o resulta de interés esa cultura de la que usted hablaba, y yo creo que es digno de elogio que se fomente en la pequeña y en la mediana empresa que valoren la propiedad industrial, que aunque son bienes inmateriales y no son aprehensibles por los sentidos, salvo cuando se plasma la marca en el producto, tienen tanta o mayor importancia que los bienes materiales, que ese solar, esa maquinaria o esa nave de la empresa en cuestión.

Muchas gracias por sus preguntas.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.

El señor **FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS**: Muchas gracias, señor Lema Devesa, por haber comparecido ante esta Comisión.

Antes de nada, quiero hacer una serie de constancias en relación con las comparecencias acerca de este proyecto de ley. Creo que es útil y provechoso y da enormes frutos posteriores que se realicen comparecencias explicativas acerca de la posición de los diferentes sectores económicos y doctrinales en relación a un proyecto de ley como este, que tiene una enorme trascendencia económica, pues no en balde es la ley que protege la identificación de productos, servicios y empresas. En este sentido, también quiero decir que, sin perjuicio de que, precisamente por requerimiento de tiempo, las comparecencias que hoy se van a celebrar se han limitado a un número de ocho, es al menos nuestra intención que en la ponencia que posteriormente estudiará este proyecto de ley puedan celebrarse también ulteriores comparecencias, en la medida en que los diferentes señores ponentes del proyecto de ley lo estimen oportuno, porque lógicamente se van abriendo nuevos cauces de luz y de visión al respecto. Estoy pensando precisamente ahora en la competencia jurisdiccional, la especialización jurisdiccional necesaria para conocer todos los asuntos relativos a la propiedad industrial, de lo que somos partícipes y que nos parece algo enormemente importante dada la especialidad material de la que nos estamos ocupando.

Voy a formularle una serie de preguntas muy breves al señor Lema Devesa, porque tampoco aquí se trata de hacer una recopilación general de todo lo que pensamos, de las posibles dudas que puedan surgir, de las posibles modificaciones que se puedan introducir para mejorar este proyecto de ley a todos y cada uno de los comparecientes. Es más, en este tipo de comparen-

cias —en esto quiero también ilustrar a los señores comparecientes y para que quede constancia en el «Diario de Sesiones»— no se trata de que por muchas opiniones coincidentes en las comparecencias se vaya a tener más o menos razón, y desde luego en esta serie de comparecencias tampoco se va a fijar doctrinalmente ningún criterio para los ponentes de esta ley.

Dicho esto, señor Lema Devesa, me gustaría preguntarle, en relación a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, en cuanto a las marcas y nombres comerciales, cuál es el período de tiempo actual en que se vienen otorgando estos signos distintivos a las empresas o titulares solicitantes.

Por otra parte, también querría preguntarle el punto de vista de la Federación Española de Industria de Alimentos y Bebidas en relación con el coste actual en pesetas de la obtención de la marca no ya en lo que se refiere al coste público, es decir, a las tasas que se devengan como consecuencia de ello, sino al coste privado que les viene representando a ustedes. Ahora tendremos ocasión de oír a la otra parte que interviene en este mercado, que son los profesionales o agentes de la propiedad industrial, que intervienen en el mercado de obtención de marcas; de marcas y otros signos distintivos, por supuesto. ¿Cuál es el coste que viene representando la obtención de la marca? Y cuando hablo de marca, para fijarnos concretamente y no ser excesivamente diversos, es en relación a una marca y una clase. Y no solamente el coste de obtención, sino qué puede representar el coste de mantenimiento de la marca, de acuerdo también con el procedimiento, en la medida en que el nuevo proyecto de ley prevé el señalamiento de oficio previamente a la posible oposición pública de otros titulares de la marca, y básicamente en lo que se refiere a la búsqueda de antecedentes y similitudes con otras marcas o nombres comerciales ya registrados; cuánto supone actualmente el coste de mantenimiento de la marca y cuánto puede suponer en el supuesto de que no exista el señalamiento de oficio de las prohibiciones relativas o búsqueda de antecedentes.

En relación con el agotamiento del derecho de marca quiero suscitar un problema nuevo, que sé que afecta de forma importante a la Federación que usted representa, y es en cuanto a lo que podríamos denominar marcas restringidas. Me explico; la terminología de marcas restringidas no es que sea de nuevo cuño, sino que acabo de improvisar el posible concepto, y me estoy refiriendo como marcas restringidas a las también conocidas como marcas de establecimiento, marcas blancas, es decir, aquellas marcas que sirven para identificar el producto, no como tal producto, sino el producto que es objeto de comercialización sólo y exclusivamente en determinados establecimientos comerciales.

En este sentido, y al socaire de la protección genérica del derecho de marca, podríamos entrar en protecciones contractuales de la utilización del derecho de

marca. Y en relación a la explicitación de qué se pueda entender por motivos legítimos que justifiquen al titular del derecho de marca a que se oponga a la comercialización de otros productos en relación con marcas restringidas, me gustaría que nos dijese la opinión de su Federación en relación a la posible prohibición de la comercialización de productos identificados a través de una marca restringida; si esta existencia de marca restringida podría servir como motivo legítimo de oposición a la comercialización de los productos.

La señora **VICEPRESIDENTA:** Señor Lema Devesa, tiene usted la palabra.

El señor **ASESOR DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FIAB** (Lema Devesa): En cuanto a la primera pregunta, si le he comprendido bien, el período actual de otorgamiento de concesión de una marca, yo entiendo que es dilatado porque supera más del año, casi dos años. Yo creo que hay que darle una mayor seguridad al empresario en el sentido de que si está pensando en lanzar un producto al mercado y registrarlo con esa marca, no debería esperar ni siquiera un año, a ser posible menos de un año, por la celeridad del tráfico mercantil y empresarial. Es más, no hay que olvidar que incluso hay productos que tienen una vida corta —y aquí ya entraríamos, y no quiero tampoco extenderme, en otros problemas— y que para que el empresario salga con una seguridad al mercado requiere de la concesión de la correspondiente marca en un período de tiempo muy breve. Creo que con la nueva ley, o por lo menos esa es la finalidad del nuevo proyecto, se podrían y se deberían acortar los plazos de concesión de la marca. Siempre, obviamente (pero eso sucede en cualquier sector de la vida), hay un riesgo de que si esa marca estuviera incurso —pero no lo considera así la Oficina Española de Marcas— en una causa de nulidad absoluta se entablase una acción de nulidad ante los tribunales, pero igual nos sucede cuando adquirimos un inmueble; si ese inmueble tenía un problema y no pertenecía al vendedor, estaremos también sometidos a una acción por parte del verdadero titular del mismo ante los tribunales.

En segundo lugar, el coste de una marca por una clase. Si mis informaciones no son erróneas, actualmente el registro de una marca oscila entre 50.000 y 60.000 pesetas. Eso es barato. Yo creo que tanto una pequeña como por supuesto una mediana empresa pueden abonarlo, no estamos hablando aquí de cifras exageradas. Pero, también hay que decirlo, las tasas son mucho más reducidas; aquí estamos hablando del coste con todo lo que significa de recurrir a un especialista que efectúe la solicitud o la inscripción de la marca. Si va directamente a la Oficina, yo creo que este coste, abonando sólo las tasas (sobre todo si es una empresa de Madrid, porque si es una empresa de Santiago y

tiene que venir a Madrid sólo el avión les va a salir más caro), es bajo.

En cuanto al mantenimiento de esa marca en el supuesto de que no existiese el examen de oficio por parte de la Oficina, prácticamente va a ser el mismo. La oposición del empresario no significa unos grandes dispendios para las empresas. Vuelvo a hablar de memoria, y me corregirán los agentes de la propiedad industrial, pero hoy una oposición debe oscilar entre las 30.000 o, como mucho, 40.000 pesetas; de una marca, que, insisto, normalmente el titular está interesado en efectuar la oposición, y no sólo en algunos casos en que de oficio alegue ese parecido a la Oficina, porque con su oposición ha llevado a cabo una actividad positiva. Es decir, no se ha quedado en la simple omisión, que con frecuencia es invocada en los tribunales de justicia, en el sentido de que no ha hecho nada por defender su marca. Me explico. Muchas veces nos encontramos en recursos contencioso-administrativo con la tesis del recurrente que dice: ordene usted, Tribunal Superior de justicia, que se me conceda la marca, entre otros motivos porque no hay oposición. Es muy raro que no haya oposición. Por eso a todo el mundo le interesa manifestar la titularidad de la marca con estas actuaciones ante la propia Oficina.

En cuanto al problema de lo que usted denomina marcas restringidas, si cabría la posibilidad de prohibir la comercialización de productos porque al lado de la marca del producto —no sé si le he comprendido bien— vendría esa marca blanca. La ley permite que junto a la marca de fábrica se inserte la marca de comercio, cada vez menos frecuente, salvo en el sector que usted señala; por ejemplo, no es frecuente que una prenda de confección venga con la marca del fabricante y a la vez con la marca del vendedor, porque la marca de comercio, entendida así, no le añade nada.

Las marcas blancas, tal como se vienen utilizando, sobre todo por parte de hipermercados, de grandes superficies, son marcas de distribución lisa y llanamente donde no aparece la marca del fabricante. Este es un problema que excede del derecho de marcas. Nos iríamos a otros ámbitos en cuanto a equilibrio entre fabricante, que le interesa fabricar con su propia marca y una determinada partida con la marca de ese hipermercado o de esa gran superficie, y el hipermercado. Pero, insisto, creo que pueden convivir pacíficamente lo que son las marcas blancas con la marca de fábrica. Incluso intuyo que a veces el consumidor otorga más confianza a la marca de fábrica, porque no sólo garantiza el origen empresarial, sino la calidad del producto, y da la impresión de que la marca blanca es una segunda marca y no una marca dotada de esas características que se garantizan a través del fabricante.

La señora **VICEPRESIDENTA:** Muchas gracias, señor Lema Devesa, por su presencia y por la interven-

ción que ha realizado, contribuyendo al proceso parlamentario del proyecto de ley de marcas.

— **DEL SEÑOR REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL (BENAVIDES DEL REY). (Número de expediente 219/000201.)**

La señora **VICEPRESIDENTA**: Continuamos la sesión con la comparecencia de don José Luis Benavides del Rey, agradeciéndole, en nombre de la Mesa y de la Comisión de Ciencia y Tecnología, su presencia hoy aquí. Tiene la palabra.

El señor **REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL** (Benavides del Rey): Señora presidenta, señorías, muchas gracias por la invitación que me ha cursado la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso para poder aportar un granito de arena, lo que es la visión del titular del Registro Mercantil Central, sobre el proyecto de la ley de marcas que estamos tratando en estos momentos.

Me parece oportuno, para justificar la propuesta que se hace de adición de una disposición adicional decimotercera, dar unas brevísimas pinceladas de lo que es la sección de denominaciones sociales en el contexto del Registro Mercantil Central y de sus funciones. El Registro Mercantil Central nace en el año 1990, tras una reforma mercantil importante que se operó con objeto de adaptar la legislación española en materia de sociedades a las directivas europeas, fundamentalmente la de 1968 y las posteriores. Al Registro Mercantil Central se le atribuyen por el legislador en el año 1990 tres funciones básicas: la primera, de información general de todas las sociedades existentes en España, coordinación de los datos de los registros mercantiles provinciales; la segunda, colaboración con Presidencia de Gobierno en lo que es la publicación del Boletín Oficial del Registro Mercantil; el organismo editor es Presidencia de Gobierno —es Boletín Oficial del Estado—, pero el Registro Mercantil Central colabora, en una sintonía realmente perfecta desde el año 1990, en la elaboración de la gaceta rosa o asalmonada, conocida como Boletín Oficial del Registro Mercantil. En tercer lugar, se transfirió por el Ministerio de Justicia —y esto es lo que nos lleva a la cuestión aquí planteada— todo el antiguo archivo de sociedades que desde 1885 existía en su sede, de manera que a partir de ese momento la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central consta realmente de tres subsecciones: denominaciones sociales, denominaciones de entidades no inscribibles en los registros mercantiles y denominaciones de origen.

La denominación social es, en términos vulgares, quizá el equivalente técnico más próximo a nombre y apellido de una persona física, de manera que identifica a la persona jurídica como sujeto de derechos y obligaciones. Efectivamente, como antes decía el profesor

Lema Devesa, hay veces en que son sutiles las diferencias entre la denominación social y el nombre comercial, que es quizá el equivalente más próximo. Doctrinalmente, sí que cabe perfilar las fronteras entre ambos conceptos, el nombre comercial y la denominación social. El nombre comercial identifica a la persona jurídica o moral como ente de actividad empresarial, mientras que, insisto, la denominación social identifica a la persona jurídica como sujeto de derechos, obligaciones y responsabilidades. Por eso antes he dicho que puede ser el equivalente técnico más parecido al nombre y apellido de una persona física. La denominación social está sujeta desde 1990 a una calificación del registrador. Cuando se solicita un nombre social —la denominación social— esa solicitud inicia un procedimiento administrativo en que es clave la calificación, y la calificación del registrador mercantil central se centra fundamentalmente en evitar que exista otra idéntica; hay un núcleo duro, que es la identidad esencial entre sociedades preexistentes y aquella de creación pretendida o previsible. Pero junto a la identidad sustancial está la identidad relativa —similitud fonética, gráfica o conceptual— y, además, la calificación se centra también en comprobar que la petición formulada de una nueva denominación social o expresión denominativa no infrinja o vulnere la normativa en materia de sociedades, la amplia normativa en materia de sociedades y entidades inscribibles en los registros mercantiles. Pensemos que no se trata sólo de las sociedades anónimas o limitadas, sino también del piélago inmenso de instituciones de inversión colectiva y de otras formas de financiación que contribuyen a desarrollar lo que hoy se llama la economía financiera, no sólo la economía real. En tercer lugar, y esto es fundamental y nos acerca prácticamente al objeto de la cuestión, hay que tratar de evitar que la denominación solicitada coincida, sin la autorización pertinente, o bien con el nombre comercial de entidades notorias —de entidades notorias habla el reglamento del Registro Mercantil— o con marcas notorias. Aquí se centra la cuestión sometida en estos momentos a debate.

Durante estos diez años he oído en repetidas ocasiones que no había coordinación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre lo que es el marco de marcas y nombres comerciales, y la sección de denominaciones sociales del Registro Mercantil. A nivel doctrinal caben alternativas. La más conocida es la de decir por qué no se hace una base de datos común que impida que surja al tráfico mercantil una sociedad cuyo nombre coincida con el de una marca o, viceversa, por qué no se vuelca, de forma que no se dé una marca que coincida con una denominación social. Tengo que reconocer, a pesar de mi presencia aquí, que no soy en absoluto un experto en derecho marcario; soy algo conocedor del campo del derecho mercantil en materia de sociedades mercantiles y denominaciones sociales, pero es cierto que, con la praxis de estos diez años al

frente del Registro Mercantil Central, se aprenden cosas. La primera es que esa vulgar postura de fusionar todas las bases no conllevaría nada positivo ni nos llevaría a ninguna solución, por varias razones. En primer lugar, porque cuando del Registro Mercantil Central se da una denominación social esto no obliga al ciudadano beneficiario del nombre social a constituir la sociedad. De hecho, hay un 50 por ciento de denominaciones sociales otorgadas que no llevan al final a la creación de una sociedad. En segundo lugar, cuando el registrador mercantil central otorga mediante la correspondiente certificación la denominación social no se conoce cuál va a ser el objeto social ni la localización geográfica de la sociedad. Todos sabemos que, desde el punto de vista del derecho marcario, hay marcas de distintas clases que pueden convivir pacíficamente y hay otras cuyo uso o impago de la cuota correspondiente puede llevar consigo la caducidad de las mismas. Por otro lado, conocemos también la existencia de distintos niveles de protección de marcas; desde la Oficina Española de Patentes y Marcas hasta la Oficina de Armonización del Mercado Interior, hay distintos niveles de protección entre los cuales también sería obligatoria la coordinación.

Se ha intentado desde 1990, y creo que con razonable éxito, ensayar fórmulas de hecho razonables, prácticas, mejorables por supuesto, y en esa línea creo yo que va esta propuesta de disposición adicional decimotercera, en la de intentar respetar las competencias que tradicionalmente han correspondido bien a la Oficina Española de Patentes y Marcas o bien al Registro Mercantil Central. No soy ni he sido nunca partidario de extralimitación de funciones ni de extralimitación de competencias sino de una razonable coordinación, y en esa línea —y después de conversaciones con representantes de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de los operadores, digamos, en el ámbito de la propiedad industrial— se llegó a una conclusión hace años que creo que funciona razonablemente. Permítanme ustedes, señorías, que diga como ejemplo lo que en la praxis registral sucede diariamente.

Como registrador de la propiedad y mercantil, todos sabemos que si cualquiera quiere, digamos, comprar un solar o una porción de terreno, va al Registro de la Propiedad con objeto de conocer la titularidad de las cargas. Pensar que al Registro de la Propiedad tenga que trascender también el aprovechamiento urbanístico u otras circunstancias urbanísticas sería, desde mi punto de vista, dar unos contenidos que no se corresponden razonablemente con su función. En este ámbito ocurre algo parecido, es decir, la sección de denominaciones sociales debe hacer un razonable juicio de valor sobre la posible no sólo colisión con normas legales, sino, desde mi punto de vista, con las denominadas marcas notorias o renombradas. En las solicitudes, por ejemplo, que figuran en el impreso oficial en el Registro Mercantil Central se dice a todo ciudadano que accede

como observación importante, y este es el resultado —puede parecer a lo mejor minúsculo, pero ha dado bastantes buenos efectos— de conversaciones mantenidas a lo largo de unos cuantos meses con representantes de la Oficina Española de Patentes y Marcas y con la Agencia de la Propiedad Industrial: La Oficina Española de Patentes y Marcas mantiene una base de datos con los nombres comerciales y marcas registradas con efectos en España, que facilita también las actividades y productos o servicios protegidos por esos registros, cuya consulta es muy aconsejable efectuar una vez determinado el objeto social de la entidad que pretende constituirse y antes del otorgamiento de la escritura de constitución de sociedad o entidad inscribible en el Registro Mercantil o del acuerdo social de cambio de denominación. De manera que lo que se está haciendo es estimular una postura activa, diligente de la persona física o jurídica que va a constituir una sociedad con una denominación determinada o a cambiar la denominación, en el sentido de que formule la correspondiente consulta, directamente o a través de agentes colegiados, con objeto de conocer si efectivamente esa denominación social pudiera plantear algún problema con marcas protegidas.

La realidad es que si se examina a fondo la jurisprudencia de los tribunales en materia de propiedad industrial, se llega a una conclusión y es que en ningún caso se puede generalizar una postura jurisprudencial en el sentido de que ante un supuesto de identidad entre una marca protegida y una denominación social los tribunales automáticamente digan a la sociedad que cambie su denominación social, sino que si se examina detenidamente esa línea, se verá que va en el sentido siguiente: los tribunales suelen, como es lógico, conminar al cambio de denominación social —y está previsto además en el reglamento del Registro Mercantil; el legislador, la sección mercantil de la Comisión General de Codificación ya lo previó— cuando se den claros rasgos o signos de confusión o de posible confusión y esa confusión puede producirse incluso con nombres absolutamente diferentes a la marca, porque todos sabemos que pueden entrar en juego otra serie de razones como puede ser competencia desleal o infracciones del derecho de competencia o confusión creada claramente dentro del campo penal. Es decir, que, evidentemente, el hecho de que haya una denominación social que coincida eventualmente con la marca no significa automáticamente que cualquier juez diga: señores, tienen ustedes que cambiar la denominación o tienen ustedes que paralizar automáticamente la idea de la sociedad.

En la praxis del Registro Mercantil Central el sistema que se está siguiendo es, partiendo un poco de las recomendaciones de la OMPI y de la asamblea del Acuerdo de París, intentar evitar a toda costa que surjan empresas con forma societaria en el ámbito mercantil y cuyas denominaciones coincidan con las de marcas notorias o renombradas. La razón de la pro-

puesta que aquí se formula, es que en la reforma mercantil del año 1989, el legislador estableció el único y minúsculo principio de coordinación que luego en la práctica se está desarrollando, pero nos parece importante que se desarrolle con más fuerza y, sobre todo, que ante un recurso gubernativo al que tiene acceso cualquier ciudadano en la calificación del registrador, el registrador mercantil central pueda tener un soporte legal más claro que el que resulta del artículo 407 del reglamento del Registro Mercantil en su apartado 2, cuando dice: Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el notario no autorizará ni el registrador inscribirá sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española. Aquí hace una referencia explícita a entidades preexistentes. Entender que una marca notoria o renombrada es entidad preexistente cuesta. En cualquier caso, hasta la fecha en los recursos gubernativos que he tenido que resolver evidentemente he hecho una aplicación del precepto, una extensión análoga a las marcas notorias, completándolo con el artículo 406, que intenta evitar a toda costa la confusión sobre la identidad de la sociedad. Nos parece que es más razonable una pequeña ampliación en los términos que resultan de esta propuesta de la disposición adicional decimotercera, que viene a ser la de que el registrador mercantil central, al calificar si la composición de la denominación solicitada se ajusta o no a lo establecido en el artículo 407 del reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/96, de 19 de julio, tendrá en consideración si aquella coincide o puede originar confusión con una marca notoria en los términos que resultan de esta ley. De esta forma, a los registradores mercantiles centrales les resultaría más fácil justificar una calificación desfavorable basándose no sólo en la existencia de una entidad notoria sino también en la de una marca notoria.

Termino esta exposición con una mínima referencia a lo que es el sistema actual para controlar la posible colisión de una denominación solicitada con marcas notorias. Accediendo a las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y hoy también a través de la web de la OAMI, en cuanto se ve que hay posibilidad o la menor duda de que esa expresión denominativa pueda coincidir con una marca renombrada, entendiéndola por renombrada la que resulta, como digo, de estas recomendaciones: publicidad, intensidad de uso, ámbito territorial, sentir general de la gente, en cuanto a que efectivamente se den los rasgos en los signos de esa notoriedad, se busca quién es el titular de esa marca. Se le pide al ciudadano que solicita esa expresión denominativa que efectivamente coincida con el beneficiario del nombre, en cuyo caso no hay ningún problema; por ejemplo, si se solicita Ediciones La Ley se busca quién es el beneficiario, el titular de la marca Ediciones La Ley, que me parece que es La Ley—Actua-

lidad, y si el beneficiario del nombre, quien forzosa-mente tiene que constituir la sociedad y por tanto comparecer ante notario para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, es un representante orgánico o voluntario de La Ley—Actualidad, titular, digamos, de la marca notoria La Ley, no hay ningún problema. En otro caso, cuando el beneficiario no coincide con el titular del nombre comercial notorio o de la marca renombrada notoria, se exige absoluta y rotundamente autorización de la entidad a través de su órgano de administración.

En términos generales, los registradores mercantiles centrales hemos entendido que esa autorización en materia de marcas notorias no es función, en principio, de representación voluntaria, es decir, de los apoderados de una sociedad. Probablemente pueda ser discutible, pero parece más seguro reconducir siempre a los órganos de administración de la sociedad titular de la marca notoria la correspondiente autorización, a menos que, como se da en determinadas sociedades, haya apoderados que claramente tienen facultades para disponer en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, lo cual no es en muchas ocasiones la regla general.

Creo que con esta pequeña exposición situo el tema. Estoy, señorías, a su disposición para que me formulen las preguntas o consultas que crean oportunas.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Voy a sugerir a SS.SS., si así lo estiman, agrupar las preguntas de los portavoces y después contestará el señor compareciente, con lo que agilizaríamos un poco la sesión. ¿De acuerdo? (**Asentimiento**.) Muchas gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Silva.

El señor **SILVA SÁNCHEZ**: Muchas gracias al señor compareciente, registrador del Registro Mercantil Central, por la información que nos ha suministrado en esta comparecencia. Hacía referencia anteriormente a que no era muy partidario de exceder de la competencia o de hacer planteamientos extensos. Quería preguntarle, respecto al artículo 46 del proyecto, que hace referencia a la marca como objeto del derecho de propiedad y hace mención tanto al registro de marcas como al registro de hipoteca mobiliaria, si en su condición de registrador, podría formularnos alguna opinión. No quiero tampoco meterle en un brete, ya sé que nos ha estado hablando de otras cosas, pero quería que nos hiciera no digo una crítica del artículo pero sí alguna reflexión sobre coordinación de registro de marcas.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Si me permite, señoría, está muy bien su celo en esclarecer, pero no se trata de un examen. Estoy segura que la competencia intelectual del señor compareciente es sólida, pero no estamos aquí para meter en estos bretes a los comparecientes.

El señor **SILVA SÁNCHEZ**: Señora presidenta, entiendo que siendo enorme la competencia profesional del compareciente su prudencia puede ser todavía mayor y lo admitiría.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Entiendo que aunque el señor registrador hace muchos años que pasó la oposición, está en plenas condiciones de contestar, pero al menos necesita leer con cierto reposo el artículo por el que S.S. le pregunta. Le pediría que nos mandara a la Mesa la opinión al respecto en un momento posterior y que el señor Silva pasase a formular otra pregunta.

El señor **SILVA SÁNCHEZ**: Acepto obviamente la sugerencia de la presidenta y no tengo más preguntas que formular.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Muy amable, señor Silva, por su actitud.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.

El señor **NAVARRETE MERINO**: Muchas gracias, señor compareciente, por su presencia en esta sesión. No sé si compartiría mi reflexión, pero me parece que en el tema del registro de marcas, en su conexión con la realidad jurídica, *extra tabulas* no alienta el viejo conflicto entre posesión y propiedad. Normalmente cuando pensamos en la posesión nos evoca inmediatamente la idea de una situación física, del clamor que se corresponde con una apariencia jurídica sustentada en una situación física; sin embargo, hay situaciones posesorias que no tienen que ver con una situación física sino con una situación de otro tipo. Un caso característico es la marca notoria o marca renombrada. Los contornos de la marca o del nombre comercial notorio o renombrado, cuando no están inscritos como tales en el registro correspondiente, se desdibujan un poco; es decir, la persona que reclama que sea protegida la garantía o la credibilidad que ha logrado a través del empleo de un signo distintivo está defendiendo un signo distintivo que a lo mejor jurídicamente no se corresponde exactamente con la precisión jurídica del concepto de marca. Desde este punto de vista, en cuanto al problema que usted planteaba de la conexión entre el registro de nombres mercantiles de sociedades y el de marcas, ¿qué diferenciaría a una sociedad en vigor, con vida, con una gran clientela, con una gran cifra de negocio, que está utilizando habitualmente en sus relaciones comerciales un signo distintivo, aunque este signo distintivo sea una denominación social, qué la diferenciaría de una marca renombrada, aparte del hecho de no estar inscrita en el registro característico de la propiedad industrial? ¿No se daría una situación de competencia ilícita, digo «ilícita» cuando una sociedad muy arraigada en la práctica industrial o económica de un país ve con sorpresa que alguien utiliza su misma denominación, pero inscribiéndola como

marca? ¿No perjudicaría en algo a ese patrimonio de confianza que ha logrado acumular dicha entidad jurídica? Yo me pregunto en cualquier caso si no sería conveniente que el órgano correspondiente de una sociedad de responsabilidad limitada, colectiva, comanditaria o anónima, tuviera una acción para solicitar la anulación, la caducidad —no me atrevo ahora a calificarla— o la indemnización de los daños y perjuicios que pudieran devenirle como consecuencia del empleo de su misma denominación, pero enmarcado ahora como un nombre comercial registrado. En nuestra opinión, esa acción está ausente del texto de este proyecto. Tiene que haber unos mecanismos, que existen en el derecho registral inmobiliario, y es deseable que todos los principios que se puedan pasar del derecho registral inmobiliario al registro de venta de bienes muebles a plazos o al registro de marcas, todos los que se puedan pasar sean trasvasados, y por consiguiente, armonizar la realidad de un registro con lo que ocurre fuera de ese registro me parece que jurídicamente es una necesidad importante. Por consiguiente, ¿no cree usted que en todos los casos en que se inicie un procedimiento de nulidad o de caducidad, con independencia de que el procedimiento sea judicial o sea administrativo, debe provocar, desde el mismo momento en que se inicia ese procedimiento —en el caso judicial por la admisión de la demanda y en el caso administrativo con la incoación del procedimiento—, algo parecido a una anotación preventiva que advierta a alguien interesado de que debe tomarse con precaución el asunto que tenga entre manos y que colisione con lo que está ocurriendo en la Oficina Española de Patentes y Marcas? Una vez concluido el procedimiento, con la consecuencia de la declaración de nulidad o caducidad, ¿no debe producirse que sea automáticamente con el tiempo imprescindible que sea necesario en derecho, la correspondiente cancelación de lo que se haya registrado como marca o como nombre comercial?

Quería preguntarle si la marca, además de ser objeto del derecho de propiedad, es susceptible de otro tipo de derechos, reales o personales. En este sentido, quisiera saber qué opina de un epígrafe muy destacado que hay en la ley, donde se habla de la marca como objeto del derecho de propiedad, y si no sería más exacto hablar de la marca como objeto de derechos.

Desde el punto de vista del conflicto entre la realidad extrarregistral y la realidad registral, quiero preguntarle qué tipo de compensación debe tener la persona que confía en el registro. En cualquier registro hay unos tractos sucesivos y una persona que está interesada en un asunto que tiene conexión con lo que aparece en el registro confía en esa apariencia de legalidad, de juridicidad que tiene en Registro de la Propiedad Industrial, pero luego ocurre que la inscripción en el registro o bien es objeto de una anotación o bien es objeto de una cancelación y se queda colgada en el aire la persona que ha confiado en el registro. Parece lógico que esa

persona tenga derecho a algún tipo de indemnización o a algún tipo de impunidad respecto de los actos que haya realizado sobre la base de la confianza que le ha inspirado el registro. Pensamos también, no sé si el señor compareciente estará de acuerdo, que esa compensación o ese mecanismo de validación de las situaciones jurídicas creadas al amparo del registro no está adecuadamente desarrollado en el proyecto de ley.

Quería hacerle otra reflexión. Si por ejemplo sale a observar las calles que circundan este edificio, va a advertir inmediatamente que hay una cantidad inmensa de establecimientos, prácticamente todos, que tienen una denominación; una denominación que en muchos casos es cuando menos notoria y en algunos casos incluso renombrada. Yo creo que Casa Mira o Lhardy son establecimientos que tienen una marca algo más que notoria, pero probablemente no están inscritos como nombres comerciales ni como rótulos de establecimientos en el Registro de la Propiedad Industrial. ¿Cree usted que este proyecto de ley debiera de ocuparse de facilitar el acceso al máximo de protección jurídica que dispensa el Registro de la Propiedad Industrial por mecanismos, cualesquiera que sean, de fomento y promoción del acceso al registro de esos rótulos?

Nada más, sino reiterarle mi agradecimiento por su comparecencia y por anticipado por sus respuestas.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.

El señor **FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS**: Muchísimas gracias, don José Luis Benavides, por su presencia ante esta Comisión como registrador mercantil central.

He de comenzar respondiendo al señor Navarrete, porque realmente alguna de las dudas que le ha suscitado el proyecto de ley a mí también se me plantearon, pero posteriormente, a través de un estudio más en profundidad del mismo, se me despejaron. Efectivamente, existe un problema de coordinación entre la sección de denominaciones sociales del Registro Mercantil Central y la Oficina Española de Patentes y Marcas, que asume el antiguo Registro de la Propiedad Industrial, pero realmente en el proyecto de ley, en lo que se refiere a la coordinación entre las denominaciones sociales inscritas en el Registro Mercantil Central y los nombres comerciales no registrados pero que sí tienen incidencia en el tráfico, el problema se suscita y se resuelve en el artículo 90.2, en la medida que permite a los nombres comerciales no registrados la posibilidad de oponerse al registro de nombres comerciales que utilicen esa misma denominación cuando además se dé la característica de que cause perjuicios adicionales al, digamos, titular del nombre comercial no registrado y que a su vez induzca a confusión en el tráfico. Ello no hace sino introducir en este proyecto de ley el principio

general establecido creo recordar que en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, de 11 de enero de 1991. Creo que con ello queda suficientemente despejada esa posible duda. En relación con la marca o el signo distintivo como objeto del derecho de propiedad, creo que efectivamente es correcta la utilización del derecho de propiedad, porque ese derecho puede comprender bienes corporales, incorporales, materiales o inmateriales, y en este caso estamos en presencia de un bien inmaterial. Y no solamente es eso, sino que ya nuestro Código Civil, si bien no se refiere a los signos distintivos de la competencia, sí habla en concreto de propiedades especiales refiriéndose a otro tipo de posibles objetos del derecho de propiedad.

Las preguntas que voy a formular al señor registrador mercantil central se refieren a la coordinación entre denominaciones sociales y nombres comerciales, porque si bien es cierto que el nombre comercial no registrado puede tener oposición a la posible ejecución del registro del nombre comercial, sin embargo, la situación recíproca no está prevista en nuestra legislación, es decir, en el caso del nombre comercial registrado, anterior a la solicitud de inscripción o de inscripción misma en el Registro Mercantil Central de la denominación social de turno, no está prevista la posible impugnación de la denominación social por parte del titular del nombre comercial registrado anteriormente.

Aparte de esto me gustaría reflexionar y sugerirle también al señor compareciente de que reflexionáramos todos en voz alta acerca de algo que a mí siempre me ha llamado la atención en relación a las denominaciones sociales y es el rango normativo que tiene la regulación de las mismas en nuestro derecho, que curiosa y paradójicamente es el reglamento del Registro Mercantil, que, como todos ustedes saben y es lógico suponer, no por ser reglamento presupone el rango de la norma, y es un real decreto el que regula las denominaciones sociales en nuestro derecho de sociedades históricamente, desde siempre y en la actualidad, y curiosamente también la posible enmienda que sugiere don José Luis Benavides en relación con este proyecto de ley se refiere a la modificación de un artículo de un reglamento, lo cual es algo insólito.

A mí me gustaría, reflexionando todos en voz alta, que tuviéramos la posibilidad de estudiar la elevación de rango en lo que se refiere a las normas que regulan las denominaciones sociales en nuestro derecho; y no solamente estudiar la elevación de rango en cuanto a lo que supone de protección de un derecho esencial y fundamental de una persona jurídica, cual es su nombre, y podíamos incidir también en este caso en personas jurídicas que no tienen acceso al Registro Mercantil, cuales son las fundaciones —y se que está previsto el acceso posible, pero no necesario, de otras personas jurídicas amparadas en otro tipo de registros públicos en su posible acceso a la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central—, sino que me parece

importante establecer normativamente no ya un paralelismo, sino una identidad entre las causas de prohibición absoluta y relativa en lo que se refiere a nombres comerciales y que fuesen exactamente idénticas en lo referente a las denominaciones sociales. Poco más le voy a preguntar. Esta reflexión que lanzo al aire es una reflexión propia y no quiero en absoluto que sea compartida por el señor compareciente, ni que reflexione tampoco en voz alta acerca de la sugerencia. Le agradezco de nuevo su comparecencia, que fue solicitada a instancias nuestras, a los efectos de que ilustrase ante esta Comisión, precisamente por lo que decía en mi intervención anterior, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de la problemática que existe entre denominaciones sociales y su posible colisión y coordinación necesaria con los nombres comerciales.

La señora **VICEPRESIDENTA:** Para responder a las preguntas que le han sido formuladas por los portavoces parlamentarios, tiene la palabra el señor Benavides del Rey.

El señor **REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL** (Benavides del Rey): Pido permiso para alterar el orden de cuestiones, de manera que pueda haber una cierta lógica en la respuesta de mayor a menor y de lo más general a lo más concreto.

En primer lugar, prefiero pasar por ignorante, pero no introducirme en un campo que no es el mío propio, ni intelectual ni doctrinalmente, como es el anteproyecto de ley de marcas en sí mismo considerado. En cualquier caso la formulación que se ha hecho anteriormente de la naturaleza jurídica de las marcas es evidente que puede enmarcarse dentro del campo del derecho de propiedad intangible; así se inventaría, además, desde el punto de vista de los estados financieros, como un intangible. Es cierto que hay una diferencia fundamental entre lo que es la marca y la denominación social. La marca es transferible, es embargable. La denominación social —es el criterio que se ha mantenido en el Registro Mercantil Central desde hace diez años— está sujeta al *ius cogens*, a normas imperativas; normas imperativas que suponen, primero, no cambio del beneficiario del nombre concedido nada más que en casos muy concretos. El legislador en el año 1989 comprobó de una manera palmaria que se abusaba de la posible comercialización del nombre concedido a favor de determinadas personas. Era muy frecuente la obtención de un nombre y después, socios y familiares que discutían. Filtraciones que había, que son corrientes dentro del mundo de la empresa o de la Administración, daban lugar a que alguien obtuviera un nombre social y luego comerciara con el mismo abusivamente mediante precio. El legislador, en el año 1990, establece un conjunto normativo —ahora me voy a referir un poco al rango normativo porque estoy absolutamente de acuerdo con la postura del señor Fer-

nández de Trocóniz— y establece como principio el plazo de duración de las denominaciones sociales, la reserva provisional o definitiva, una vez que ya se ha creado la sociedad, la no posibilidad de transferencia, etcétera. La naturaleza de la denominación social, como —insisto— se aproxima lo más posible a lo que es el nombre y apellido de una persona física, no cabe duda de que está fuera del comercio de los nombres, son derechos personalísimos y no transferibles.

Con relación al rango normativo estoy totalmente de acuerdo. Resulta chocante y no es la primera vez que lo he oído, pero me alegra oírlo de nuevo. La única referencia que la denominación social tenía en nuestra legislación anterior al año 1989 era el artículo 144 del reglamento del Registro Mercantil de 1956, pero resulta chocante que tras la reforma de 1989 el rango normativo sea un real decreto, que aprobó un reglamento, y que no se contenga ninguna referencia a la denominación social de las entidades; estamos hablando del orden de millón y medio de entidades con forma societaria en España. Efectivamente es un tema a reflexionar.

Hay una cuestión en cambio en la que hay una pequeña diferencia de matiz. La propuesta que aquí se formula no modifica el reglamento; completa el reglamento, quizá sea interesante mantener ese matiz. El reglamento habla de entidad notoria y lo que se pretende es que, junto a las entidades notorias, en la calificación del registrador mercantil central se advierta la posible colisión de la expresión denominativa pedida o solicitada con marcas renombradas o notorias, es decir, se completa más que se modifica.

Vayamos ahora a contestar las primeras preguntas, cuestiones o reflexiones formuladas por su señoría.

Convivencia entre marcas y denominaciones. A lo mejor estoy equivocado, pero en la vida real parece que cuando la convivencia no es posible surge el enfrentamiento e inmediatamente se adoptan las posturas procesales o extraprocesales para que la situación de conflicto acabe. Pero en la realidad a mí me da la impresión de que hay muchas sociedades con denominaciones sociales, que coinciden absolutamente con marcas no renombradas o notorias, porque si no la convivencia es imposible. En la mayoría de los casos conviven con marcas registradas sin ningún problema. Lo que pasa es que a mi modo de ver la convivencia no es fácil y sí se genera confusión con otro tipo de situaciones anómalas, pero que probablemente nos desborda el marco en que aquí nos situamos. Es contrastable diariamente que en el ámbito del derecho societario del comerciante individual surge una utilización abusiva, distorsionada, confusa, probablemente más bien derivada no de la mala fe sino de la ignorancia entre lo que es el nombre comercial, que puede ser el anagrama de las denominaciones sociales, si la denominación social, su abreviatura o anagrama puede convertirse en nombre comercial. Banesto, nombre comercial, no es la

denominación social del Banco Español de Crédito, y quien dice Banesto dice miles y miles de casos que estamos viendo diariamente.

Algunas veces, en plan anecdótico, vamos por la calle y rara es la furgoneta Citroën que antes de la forma social S.L. establece no la denominación social de la fontanería o del taller de carpintería o el de muebles, sino el anagrama, mezclado además con otras cosas que no sabes si es el rótulo del establecimiento, el nombre del conductor de la furgoneta, etcétera. En la experiencia diaria y después de varios años, esto va más allá de la Ley de marcas. Sería necesario plantearse y reflexionar sobre la necesidad rotunda de clarificar la utilización debida de lo que es la denominación social a todos los efectos legales, o sea, si una sociedad se llama, por ejemplo, Rotulaciones del Norte, no puede andar por ahí llamándose Ronor, S. L., sino Rotulaciones del Norte, no sólo a efectos de las nóminas, de la Seguridad Social, de la presentación de estados financieros, de la presentación del impuesto de sociedades, sino de cualquier circunstancia jurídica. Yo digo muchas veces que una persona se puede llamar José María y en su casa le pueden llamar Pepe, pero usted no puede concertar un préstamo hipotecario ni hacer un testamento como Pepe, que es lo que se pretende en muchas ocasiones. Estas circunstancias han venido agravadas en los últimos meses, como todos sabemos, probablemente por el tema de los nombres de dominio, en que ya se trata de obtener no la cuadratura del círculo, sino muchas más cosas al mismo tiempo: que el nombre de dominio, cuanto más corto mejor, coincida con la denominación social, con el nombre comercial y a ser posible con la marca, todo ello unido. Esta refriega creo que es importante, aunque pienso que esto nos llevaría a otros campos de reflexión distintos. La denominación social debe utilizarse en todas las relaciones jurídicas de manera nítida, inequívoca. Por eso mi posición absolutamente contraria a que la denominación social, junto a la forma social, aparezca punto com, punto es, punto or, punto eu —cuando surja—, etcétera, porque debe evitarse a toda costa la confusión. Pensemos que la sociedad está sujeta fundamentalmente a un principio constitucional que es el de seguridad jurídica. ¿Libertad de mercado? Sí, 38, pero seguridad jurídica, 9 de la Constitución española, y esa seguridad jurídica conlleva que todas las administraciones interesadas, que son muchas —en la práctica diaria vemos que son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Hacienda, Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Justicia...—, y los innumerables terceros en términos generales —accionistas, acreedores, inversionistas, postulantes a participar en la sociedad—, todas estas entidades o personas físicas, tienen derecho a saber con quién están hablando y que no se haya confundido ese nombre con el anagrama o abreviatura, que puede ser nombre comercial, o con una marca elevada a la categoría de anagrama en la vida usual. Ahí es

donde yo creo que habría que reflexionar, pero por otro lado insisto en que es bastante corriente una convivencia razonablemente pacífica.

Los principios registrales. Insisto en que tengo un cierto rubor a trasladar principios de funcionamiento del sistema registral, tanto inmobiliario como mercantil, a otras esferas. Algunas veces se ha criticado que en cuanto se puede se intenta meter principios extraordinariamente jurídicos en normas que regulan, por ejemplo, funciones claramente administrativas o de registros administrativos, lo que conlleva una dificultad de interpretación, una mayor burocratización en la función. Habría que ver cuáles de ellos son los necesarios. Desde luego en materia de denominación social hay prioridad, porque evidentemente la calificación se basa fundamentalmente en la prioridad, en el orden de llegada, puesto que puede haber incompatibilidad en función de la hora o incluso del minuto de llegada, ya que se pueden presentar por correo electrónico denominaciones sociales; hay calificación y hay legitimación. Diariamente se está certificando a juzgados y tribunales no cuando la sociedad ha surgido ya al tráfico mercantil con un nombre, sino que incluso en la mera fase de otorgamiento del nombre a favor de un beneficiario concreto, se está solicitando por juzgados y tribunales: dígame a favor de quién se ha dado. Hay, por tanto, principio de legitimación registral. No hay, en cambio, el juego del trato sucesivo en principio, y trasladar de una manera global los principios registrales o bien al campo del derecho marcario o bien al del derecho de sociedades en materia de denominación social, en sede de denominación social, puede resultar quizá exagerado.

Hay un tema importante, contestando también a la pregunta de S.S.: ¿qué pasa cuando una denominación no convive pacíficamente con una marca o con un nombre comercial o una marca no convive con una sociedad que tiene un nombre que es idéntico al suyo? Este es un tema en el que sí hay un paralelismo entre lo que sucede en España y lo que sucede en el resto de los países del mundo, y es que, planteado ya en términos procesales, el juez puede optar, primero, por remitir al Registro Mercantil provincial correspondiente en que tiene su sede la sociedad un mandamiento para que se practique anotación preventiva en la hoja abierta a la sociedad, advirtiendo de que hay posibles interesados con intereses contradictorios. Pero luego el 417 es más rotundo, dice que, en los casos en que el juez aprecie que se dan circunstancias tales como para obligar a la sociedad a cambiar su denominación —no digo que sea frecuente, pero sí ocurre de vez en cuando—, el juez remite un mandamiento al Registro Mercantil y bloquea la hoja social, de manera que a partir de ese momento el registrador mercantil provincial no puede practicar ningún asiento relacionado con esa sociedad.

Sin embargo, aquí, y al hilo de la cuestión planteada, yo formularía una propuesta. Lo que no sé es dónde llevarla. Una sociedad es obligada por el juez a cambiar

judicialmente la denominación y en la práctica —nosotros lo estamos viendo, probablemente esto se pueda contrastar— muchas veces la sociedad no cumple el mandato judicial, con lo cual nos encontramos ante una inoperancia de lo dispuesto por el juez. A mí se me ha obligado a cambiar la denominación, pero si resulta que es una sociedad disuelta, no tiene brazos, piernas, dedos como para actuar, carece de órganos de administración, no tienen el menor interés en buscar a los socios, tomar acuerdos mediante una junta universal para revitalizar esos órganos y cambiar la denominación social, que exige un acuerdo social sujeto a mayorías reforzadas, es papel mojado, y mientras tanto hay una entidad que ha pleiteado, que ha ganado el pleito, que se ha gastado dinero. La verdad es que yo a lo largo de estos 10 años sí que he reflexionado bastantes veces en la necesidad de una norma —a lo mejor es oportuna aquí— que en el caso de que un tribunal dicte sentencia favorable al titular de una marca o nombre comercial y obligue a cambiar la denominación social a una sociedad, si la misma en el transcurso de un tiempo —el que se fije, pueden ser tres meses, cuatro meses, un año, yo me inclinaría por un plazo muy corto porque no puede ser que después de un pleito pasen otros dos años, me inclinaría por un plazo muy taxativo— no cambia, entonces automáticamente se produce la extinción de la sociedad. Creo que sería un precepto favorable, porque mientras la sociedad no cambie su denominación no queda libre el nombre, y el registrador mercantil lógicamente no puede disponer de un nombre que está bloqueado. Lo que sería inconcebible es que esa sociedad cambiara judicialmente su nombre o se hiciera desaparecer el nombre y existiera entonces una sociedad sin nombre; una sociedad no puede existir sin nombre, luego o se obliga por el juez a cambiar y se cumple lo que dice el juez, o si no lo mejor es que esa sociedad se extinga, pero porque lo dispone la ley.

Creo que con esto he contestado prácticamente a casi todas las cuestiones formulados. Si me he olvidado de algo les ruego que, por favor, me lo recuerden.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Me van a permitir SS.SS., y especialmente usted, una licencia referida a las primeras palabras de su intervención, y es que en modo alguno puede parecer ignorancia lo que en rigor es positivo y conceptual.

Muchas gracias, por su presencia y por su contribución al desarrollo de este proyecto de ley.

— **DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DON ALBERTO DE ELZABURU)**. (Número de expediente 219/000202.)

La señora **VICEPRESIDENTA**: Siguiendo el proceso parlamentario de comparecencias, tiene la palabra don Alberto de Elzaburu.

El señor **VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** (don Alberto de Elzaburu): Señora presidenta, señores diputados, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Deseo, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento y satisfacción por haber sido invitado para informar ante ustedes, como representante del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, en relación con el proyecto de ley de marcas.

No es mal hábito, señorías, sobre todo el extendido en los países anglosajones, el que cuando el exponente no es conocido por su auditorio, se identifique, de suerte que puedan valorar mejor sus ideas. Yo me llamo Alberto de Elzaburu. Soy agente oficial de la Propiedad Industrial desde 1955. Soy asimismo abogado, pero con un ejercicio limitado. Pertenezco a una saga familiar de profesionales de la propiedad industrial. Mi abuelo, Julio de Vizcarrondo, fue el primer profesional español de la propiedad industrial. Inició su ejercicio en 1865. En 1880 se asoció con su sobrino, Francisco de Elzaburu Vizcarrondo, que continuó el ejercicio profesional en España y a nivel internacional, de suerte que en 1897, año de la fundación de la Aippi, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, fue designado como único miembro español de su comité ejecutivo internacional. Posteriormente, en 1904, don Francisco de Elzaburu fundó la asociación española de la Aippi, precursora del grupo español de la Aippi que hoy preside doña María de la Concepción Baylos, que hoy nos acompaña y que a las siete de la tarde ha sido también citada por SS.SS. para comparecer ante esta Comisión. Sigo brevemente con esta historia familiar. En 1921 y 1924 continúan la saga Elzaburu mi padre y mi tío, y yo en 1948 me licencié en derecho en la vieja facultad de la calle San Bernardo, y desde entonces estoy trabajando en nuestra firma. He tenido una larga y maravillosa vida profesional, con intensa actividad internacional, y sólo mencionaré que entre 1975 y 1978 fui presidente de la Federación Mundial de Profesionales de la Propiedad Industrial. Están ustedes, por tanto, escuchando a un profesional de 73 años, que ha dedicado 53 años de su intensa vida a la rama del derecho que hoy nos ocupa.

No estoy ante ustedes, señorías, a título privado, sino como vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, institución que agrupa alrededor de 500 profesionales, cuya función principal, como señala la Ley de patentes, es aconsejar, asistir o representar habitualmente a terceros en la obtención de las diversas modalidades de propiedad industrial que se tramitan en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Asimismo, los agentes españoles que son agentes europeos de patentes, representan a sus clientes ante la Oficina Europea de Patentes de Munich, y los que son agentes europeos de marcas representan a sus clientes ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI, también llamada Oficina Comunitaria de Mar-

cas y ubicada en Alicante. De la ubicación de esta oficina comunitaria en Alicante me siento gozosamente feliz y de alguna manera corresponsable, dada la labor que efectué en España y a nivel internacional como presidente portavoz de la comisión oficial de apoyo al establecimiento en España de la Oficina Comunitaria de Marcas, que presidí entre 1986 y 1993, fecha en la que el Gobierno consiguió para España esta extraordinaria oficina comunitaria.

Finalmente, y antes de entrar en el tema del que me ocuparé casi monográficamente y que será el del procedimiento de registro de marcas, quisiera valorar muy positivamente el texto del proyecto y felicitar a sus autores. Considero que con el mismo se consigue un texto equilibrado y moderno que mejora la ley actual. Puedo decir, puesto que está ausente en estos momentos y no hiero su modestia, que se debe en gran parte a la labor magnífica del subsecretario de Ciencia y Tecnología, que ha sido cocinero antes que fraile, puesto que antes de ser subsecretario fue director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A la hora de analizar el procedimiento de concesión establecido en el nuevo proyecto, creo que deberíamos partir de una consideración previa importante. Así, y al contrario de lo que ocurre con ciertos aspectos en los que a nivel internacional o supranacional existen tratados o directivas que obligan a la armonización de las legislaciones nacionales, hasta la fecha siempre se ha dejado soberanía plena a los países para establecer las reglas del procedimiento de registro de marcas. No existe, en consecuencia, ninguna obligación de establecer un procedimiento determinado.

Antes de entrar a analizar el procedimiento de registro de la Ley de marcas hoy día vigente, de 1988, y el recogido en el nuevo proyecto, voy a exponer sucintamente el procedimiento de registro de la marca comunitaria. Quiero justificar esta breve referencia con el deseo de que se vea que este procedimiento, a pesar de su modernidad y de su carácter supranacional, tiene aspectos mejorables, que son precisamente los que creo que deberíamos introducir en el procedimiento español. Y ello para conseguir que el sistema español tenga una ventaja competitiva frente al comunitario, que lleve a que las marcas españolas se concedan con las mismas o mayores garantías de seguridad jurídica que las comunitarias, pero en un plazo inferior de tiempo.

El procedimiento de concesión de una marca comunitaria se caracteriza porque el examen de forma de las prohibiciones absolutas de registro es realizado por la OAMI con anterioridad a la publicación de la solicitud. Solamente superado este examen se ordena la publicación de la solicitud, principalmente a los efectos de que los terceros puedan oponerse alegando su titularidad sobre derechos anteriores. Por lo demás, hay que señalar que la OAMI no realiza un examen de anterioridades que pueda conducir a la denegación de oficio de una solicitud por su incompatibilidad con un registro

anterior. Si el titular del registro anterior no se opone, la Oficina Comunitaria de Marcas no puede entrar a analizar si la marca comunitaria solicitada es incompatible o no con tal marca anterior. La deficiencia que yo aprecio en este procedimiento, señorías, deriva de la circunstancia de que el examen que realiza la OAMI es anterior a la publicación de la solicitud. De tal manera que, si considera que la marca comunitaria incurre en una prohibición absoluta, el procedimiento de concesión se puede alargar mucho por los diversos recursos posteriores. Además, si en una ulterior instancia el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas revoca la decisión de la OAMI, esto no supone que la marca comunitaria quede concedida; al contrario, la aceptación del recurso supondrá sólo que la marca se publicará en el Boletín de marcas comunitarias abriéndose con ello el plazo para la presentación de oposiciones de terceros, lo que determinará que el procedimiento de registro prosiga, se abran nuevos recursos e incluso se deniegue la marca por estimación de una oposición. Es decir, hay decisiones sucesivas y separadas en el tiempo, que dan lugar además a posibles recursos igualmente sucesivos y separados en el tiempo.

El procedimiento de registro que recoge la actual Ley de marcas, que tienen ustedes esquematizado en el primero de los diagramas que les han sido entregados, consta de las siguientes fases: una fase, examen de irregularidades formales, por ejemplo, para que nos entendamos, falta de algún documento. Este examen se realiza antes de la publicación de la solicitud y también incluye el examen de si la solicitud supone un atentado por ejemplo contra los valores esenciales de una sociedad democrática. Se pretende con ello evitar que se publiquen en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial marcas como gora ETA o como fue en su momento publicada la marca 23-F para distinguir una publicación. Segunda fase. Publicada una solicitud se abre la fase de presentación de oposiciones por parte de terceros, para lo cual la ley otorga un plazo de dos meses —estoy siempre hablando del procedimiento actual—. Transcurrido ese plazo se abre la fase en la que la Oficina Española de Patentes y Marcas realiza el examen de oficio, que incluye el análisis de las prohibiciones absolutas. Y como estos términos son muy técnicos les doy un ejemplo aclaratorio: son prohibiciones absolutas el registro de marcas genéricas o descriptivas. También examina algunas prohibiciones relativas, por ejemplo, a apellidos ajenos, así como la realización de un examen de anterioridades, es decir, marcas anteriores confundibles. Esto es lo que hace actualmente la Oficina Española de Patentes y Marcas. En todo caso, las objeciones de oficio y las oposiciones dan lugar a una suspensión única del expediente, a una resolución también única y a unas vías de recurso igualmente únicas.

Ahora, señorías, paso a hablar del nuevo proyecto de ley que hoy estamos revisando. El procedimiento de concesión se articula a través de las tres fases diferen-

ciadas siguientes, según figura en el segundo de los diagramas que les han sido entregados: a) Examen de admisibilidad y de forma de la solicitud que realizarán las comunidades autónomas, y ya ha sido citada la sentencia del Tribunal Constitucional que lo exige; b) examen de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas que incluye tanto el examen de las prohibiciones de registro como el de anterioridades; c) publicación y apertura del trámite de llamamiento a las oposiciones de terceros.

Desde el punto de vista del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial que represento el proyecto cae en el mismo defecto en que incurre la actual ley. Ambos textos disocian el procedimiento en tres fases diferenciadas que entendemos podrían perfectamente agruparse en dos, con lo que se ganaría mayor rapidez en la tramitación, que es uno de los objetivos básicos de esta reforma. Además el problema en el caso del nuevo proyecto de ley se agrava ya que el retraso que puede producirse será aún mayor porque las tres fases se han conceptualizado como sucesivas, que solamente se inician una vez que se haya superado con éxito la fase anterior. Habrá, así como en el procedimiento en materia de marca comunitaria, suspensiones y resoluciones del expediente sucesivas y separadas, con las consiguientes y posteriores vías de recurso sucesivas y separadas también, tal como pueden ver gráficamente en el diagrama del nuevo proyecto en el que esas fases quedan debidamente reflejadas.

A pesar de la calidad excelente que tiene este anteproyecto —y no me cansaré de felicitar a sus autores— la buena intención del nuevo proyecto de intentar que se gane en rapidez y eficacia a la hora de concederse las marcas resulta en un procedimiento mucho más lento, complejo e inseguro que el actual para el caso de que la solicitud tenga algún problema. En el fondo considero que ese defecto que he señalado en el procedimiento de marca comunitaria es el defecto de que adolece también el procedimiento previsto en el nuevo proyecto de ley. En efecto, el procedimiento será más lento, se demorará durante años incluso si la Oficina Española de Patentes y Marcas niega en el primer momento la inscripción de una solicitud, por ejemplo, por considerarla engañosa o genérica y tal decisión es recurrida. Cuando al término de un recurso contencioso-administrativo la marca sea considerada eventualmente apta para su publicación habrán transcurrido, señorías, años y en el ejemplo que estamos poniendo, tal como ocurre con la marca comunitaria, la estimación del recurso no supondrá que el registro de marca queda concedido; lo único que habrá conseguido el solicitante es que su solicitud de marca se publique, de tal manera que siguiendo con el sistema establecido en el nuevo proyecto se abrirá entonces un plazo de oposiciones que podrá derivar en la denegación posterior de la solicitud si la Oficina Española de Patentes y Marcas encuentra fundada la oposición de terceros. Además, la

pretendida eficiencia que persigue el proyecto tampoco se conseguirá. El solicitante interesado en obtener protección para el signo elegido tardará en ocasiones mucho más tiempo en lograrla que en la actualidad, con el agravante de que en determinadas ocasiones sólo se apercibirá de la inviabilidad de su marca mucho después de haberla solicitado. Tampoco será eficiente el sistema para el titular de derechos anteriores afectados por una nueva solicitud, pues tendrá que hacer frente a la carga de la espera, a su tardía publicación para poder impugnarla. Tampoco se me antoja eficiente para la propia Oficina Española de Patentes y Marcas ya que quizá puedan verse abocados a revisar sus decisiones sobre una misma marca en diversas ocasiones: primero, la resultante del examen de oficio y más tarde la misma o parecida, pero en este caso resultante del trámite de oposiciones.

Señorías, en el intento de ayudar a encontrar soluciones que sirvan para conseguir los objetivos del nuevo proyecto —y vuelvo a repetir que este es un excelente proyecto—, que son eficiencia y rapidez, a lo que yo añadiría seguridad jurídica, me voy a permitir realizar la siguiente reflexión o sugerencia alternativa que está reflejada en el último de los tres diagramas que les han sido entregados bajo el título propuesta-mejora del proyecto de ley. Para conseguir un procedimiento mucho más rápido deberían reducirse sus tres fases citadas solamente en dos. Una, examen de admisibilidad y de forma realizado por el organismo competente de la comunidad autónoma que una vez superado dará lugar a la recepción de la solicitud por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que realizará un examen meteórico sobre si la solicitud es contraria a valores esenciales para evitar publicaciones de marcas del tipo que antes mencioné: 23 F, gora ETA, etcétera.

Segunda fase. Superado este examen, la Oficina ordenaría la publicación de la solicitud con la apertura del plazo de oposiciones y mientras está abierto este plazo, la propia Oficina Española de Patentes y Marcas hará paralelamente el examen de fondo, es decir, el examen de prohibiciones y el examen de anterioridades. Con el procedimiento unificado que se propone, distribuido en dos grandes fases donde el examen de fondo es posterior a la publicación y corre en paralelo con el plazo de oposiciones, se gana en claridad procedimental, rapidez en la tramitación del expediente y, finalmente, se logra la eficiencia que se persigue, acompañándose todo ello de la seguridad jurídica necesaria. La rapidez respecto al procedimiento de la ley actual se logra por cuanto se fusiona el trámite de oposición con el examen de fondo, de tal manera que la Oficina Española de Patentes y Marcas adelanta la realización de éste respecto a lo que señala la actual ley. La eficiencia, especialmente la simplicidad buscada, se consigue al haber un único acto de suspenso de fondo, con lo que al solicitante se le comunican en un solo acto todas las objeciones a su marca, lo cual hace que

éste no tenga que esperar a una eventual y tardía publicación de su solicitud para conocer si, por ejemplo, un tercero se va a oponer. Finalmente, el procedimiento otorgaría una seguridad jurídica mayor a todos los interesados, pues además de las ventajas que como las descritas tiene para el solicitante, también esas mismas ventajas existirán para los terceros titulares de marcas registradas, que para ser parte en el procedimiento y oponerse a la solicitud no tendrán que esperar a que ésta se publique una vez superados los exámenes de fondo y de forma que, como hemos dicho, pueden tardar años.

En definitiva, entiendo que este procedimiento mejoraría el previsto en la ley actual y ayudaría a corregir los defectos detectados en el procedimiento de marca comunitaria y en el procedimiento del nuevo proyecto, consiguiendo de esta manera un procedimiento altamente competitivo y completo, con arreglo al cual una marca se puede conceder o denegar en un plazo inferior al actual y mucho menor que en el caso de la marca comunitaria, probablemente en un tiempo no superior a cinco o seis meses si la solicitud no es objetada y no superior a ocho si tiene alguna objeción de fondo o alguna oposición. Verán, señorías, que abogo por un sistema muy similar al de la ley vigente, así se aprecia en los diagramas que tienen ustedes delante. Ahora bien, yo sé que lo que pretendo choca tanto con el procedimiento regulado en el nuevo proyecto que tal vez las aspiraciones del colectivo que represento sean difíciles de consensuar, y por eso me permito apuntar una hipótesis alternativa para el caso de que nuestras pretensiones, tomadas en su integridad, se consideren inviables. Se trataría de reconsiderar el trámite del examen de oficio de anterioridades, a través del cual la Oficina Española de Patentes y Marcas cita de oficio solicitudes o registros anteriores que puedan considerarse confundibles con la nueva solicitud. En relación con este examen, quiero señalar que ha sido tradicional en nuestro derecho de marcas y que se ha justificado hasta ahora con el argumento de la defensa de los pequeños empresarios. No obstante, en el siglo XXI, en una sociedad globalizada y en donde la información y comunicación es fluida y los cambios en la dinámica empresarial se producen cada vez más rápidos, el mantenimiento de tal examen de anterioridades puede tener inconvenientes que incluso puedan resultar negativos para los pequeños empresarios. Piénsese en un modesto emprendedor que quiere poner en marcha un negocio y proteger una marca para distinguir sus productos o su actividad, lo que le interesa es un procedimiento de registro rápido y sencillo, pero puede encontrarse con el obstáculo de una marca que, aunque en vigor registrada, esté abandonada de facto, y así una y otra vez a cada intento de protección de una denominación diferente, con la particularidad de que la marca obstaculizante puede ser no la de un pequeño empresario, como nuestro héroe, sino la de una gran empresa multinacio-

nal cuyos intereses son los defendidos por el examen de anterioridades que hace la oficina española.

Tampoco se pueden ocultar, señorías, los efectos perversos que para el solicitante pueden derivarse de la eliminación de los quinquenios, tasa a pagar al quinto año de la vida legal de una marca. En efecto, con la Ley de 1988, y antes de la supresión de los quinquenios, el abandono de marcas por sus titulares se materializaba en muchas ocasiones en el impago del segundo quinquenio, que debía producirse al quinto año a contar desde la solicitud; y esto facilitaba la superación de objeciones potenciales o reales en razón de la caducidad ocurrida. En el nuevo proyecto, la falta de interés del titular de un registro no se manifiesta más que cuando al término de diez años de su vida legal deja de renovarse aquél. Y siendo las cosas así, parece claro que los riesgos de que la Oficina Española de Patentes y Marcas se vea obligada, muy a su pesar incluso, a proteger intereses que el propio titular abandona desaparecerían con la eliminación del examen de anterioridades. Por estos motivos muchos se preguntan si el mantenimiento del examen de anterioridades está reñido con la dinámica empresarial, que hace a las marcas más efímeras, pues los gustos de la gente también son más variables, lo cual puede traer como consecuencia que aunque las marcas se registren para diez años —pues así lo establece la ley— realmente a los dos o tres años estén en situación de desuso o abandono. Además, el elogiado objetivo perseguido por el examen de anterioridades (que es en realidad la fórmula que nuestro colectivo preferiría y, sin embargo, ahora estamos tratando esta fórmula alternativa) no se puede cumplir al cien por cien en ningún caso, ya que siempre queda abierta la puerta de la marca comunitaria por la que entran en España marcas a las que no se les puede objetar, de oficio, marcas anteriores. Y no se olvide que estamos hablando de un número extraordinariamente alto de marcas comunitarias, nada menos que 103.977 marcas comunitarias habían sido registradas hasta el 31 de marzo pasado, en cinco años de funcionamiento del sistema, y de un total de 213.789 solicitudes presentadas en el mismo período de tiempo. Además, piensen que manteniendo el examen de anterioridades se hace más difícil el registro de marcas españolas que el de marcas comunitarias. Si eso fuera así, si fuera más difícil registrar las marcas españolas que las marcas comunitarias, habría todavía una fuga mayor de solicitudes hacia la vía comunitaria, pues las empresas seguirían la máxima de que lo importante es obtener el registro, huyendo de obstáculos derivados del examen de anterioridades, que en el sistema de la marca comunitaria no existen.

En resumen, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial es de la opinión que debe mantenerse el examen de fondo, incluyendo el examen de anterioridades que la Oficina debería realizar durante el plazo de trámite de presentación de oposiciones; es

decir, debe haber siempre unificación de esos períodos. Pero como el objetivo principal que debe lograrse —y que entiende bien este Colegio— es la unificación de las fases del examen de fondo y oposición, este Colegio no objetaría una fórmula alternativa de compromiso que, partiendo de la mencionada unificación de trámites, contemplara la supresión del examen de anterioridades. Y todo ello en mor de la deseada rapidez y eficiencia invocadas en la exposición de motivos del nuevo proyecto que SS.SS. tienen que considerar. Finalmente, el colectivo que represento cree que no es razonable que no haya una disociación de la tasa de solicitud entre tasa de solicitud propiamente dicha y tasa de registro. La primera, la tasa de solicitud, se cobraría a todo el que solicite una marca y la segunda, la tasa de registro, sólo al que obtenga su registro. En el sistema del nuevo proyecto resultaría que pagaría lo mismo quien viera denegada su marca que el que obtuviera su registro. Evidentemente ello no es lógico, aparte de que no responde al concepto de tasa como precio de un servicio público. Quien no obtiene el registro no disfruta del servicio público de la protección registral de su derecho.

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías, por su atención y por su paciencia.

La señora **VICEPRESIDENTA:** Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva Sánchez.

El señor **SILVA SÁNCHEZ:** Muchas gracias, don Alberto Elizaburu, por su comparecencia en esta Comisión. Yo querría plantearle dos cuestiones. Una, relativa a un tema que no ha tratado pero que estoy seguro de que la presidenta verá la absoluta congruencia con su comparecencia, es la opinión que le merece a su Colegio la disposición adicional tercera cuando establece la modificación del artículo 155 de la Ley de Patentes y hace referencia a la posibilidad de actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a los interesados con capacidad de obrar, de conformidad con lo previsto en el título III de la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. ¿Qué opinión le merece este planteamiento?

Me gustaría que me aclarase la posición o la oferta entre comillas transaccional que hace el Colegio y que no encontramos aquí en un diagrama. ¿Esa posición intermedia del Colegio supone admitir una fase previa a la oposición de oficio, pero que ese examen de oficio no haría referencia a las anterioridades sino exclusivamente a las prohibiciones absolutas? ¿Es eso lo que ha dicho? ¿O bien hace referencia a una tramitación en fase única de las oposiciones y del examen pero eliminando de ese examen las anterioridades? No sé si lo que ha dicho es que se podría llegar a admitir el examen de oficio previo a las oposiciones pero únicamente

en cuanto a las prohibiciones absolutas y no a las anterioridades, o si por el contrario el planteamiento que efectúa es, en esa fase conjunta de oposición y examen, eliminar del examen las anterioridades. No sé si me explico bien. Me gustaría, si es posible, conocer su opinión sobre estos dos aspectos.

La señora **VICEPRESIDENTA:** Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Navarrete.

El señor **NAVARRETE MERINO:** Empezaré por las preocupaciones que ha expuesto y por las que el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra manifiesta.

Creo que todos los grupos parlamentarios hemos recibido una comunicación de la Cámara de Comercio de Barcelona en la que se defiende una tesis que yo creo que es idéntica a la tesis más dura de las dos tesis que ha planteado, que es la coincidencia del examen de oficio de las anterioridades con la oposición de los terceros. A medida que avanzaba su intervención, yo tenía la preocupación de en qué momento del procedimiento administrativo situaba la coincidencia de la previsible oposición de terceros y el examen de anterioridad, y lo ha resuelto con plena lógica, por lo menos coincidiendo con la mía, que no sé si la podemos calificar de plena. Como la publicación de la solicitud de marca o de nombre comercial, que frecuentemente nos olvidamos de que también está en la ley, se hace a los efectos de una notificación a terceros parece que en el caso de que prosperara la tesis de que coincidiera el examen de anterioridad con la oposición de terceros, debieran realizarse ambos, oposición y examen de anterioridad, con posterioridad a la solicitud presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Yo estoy plenamente de acuerdo porque, además, me parece que es la única simultaneidad posible.

Hay también otro argumento para defender su tesis que usted no ha utilizado. En el artículo 18 del proyecto nos encontramos con una sorprendente exoneración de responsabilidades. En defensa de la enmienda a la totalidad, yo comparé desde la tribuna del Pleno esa exoneración de responsabilidad consagrada en el párrafo 2 del artículo 18 del proyecto, que hace referencia a cuando defectuosamente se haya verificado por la Oficina Española de Patentes y Marcas la búsqueda de las anterioridades, con ese letrado que aparecía en los garajes y que ahora parece que ha desaparecido después de múltiples sentencias declarando inválida la exoneración de responsabilidad; exoneración de responsabilidad que no debe admitirse por la defectuosa custodia de los vehículos depositados en un garaje o en un taller y con menos razón cuando no es el propietario de un garaje o de un taller el que actúa sino un funcionario de la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Hasta qué punto es constitucional que se diga que ese funcionario puede actuar irresponsablemente, deficientemente?

Todos sabemos que la empresa privada tiene dos mecanismos que son el palo y la zanahoria. Yo soy funcionario y tengo mucha experiencia de contacto también como ciudadano con las administraciones públicas, y claro que hay multitud de funcionarios que obedecen a motivaciones morales en el desempeño de su función, pero a fin de cuentas la naturaleza humana es frágil y necesita de ese doble estímulo, positivo uno y negativo el otro. Si prevaleciera la aberrante idea de que la Oficina Española de Patentes y Marcas está exonerada de responsabilidad, el único correctivo que se puede introducir es la conjunción de esfuerzos del tercero defendiendo posibles anterioridades y el esfuerzo de la Administración, que a lo mejor es muy deficiente, en la búsqueda de esas anterioridades. Por consiguiente la exoneración de responsabilidades del artículo 18, que naturalmente mi grupo preferiría que desapareciera, abona la tesis que usted acaba de defender. Si estamos en la idea de que es conveniente acortar los plazos, yo no sé que opinará usted sobre esto, pero en la disposición adicional quinta se hace referencia al plazo de cinco meses, por debajo del plazo tipo del procedimiento administrativo que, como es sabido, es de seis, al de ocho meses que ya lo rebasa, al de 12 meses que ya lo rebasa e incluso al de 18 meses, con lo cual estamos en el caso que usted censuraba —y yo comparto su censura— de que la tramitación de un expediente de este carácter puede durar años. Por consiguiente, todo lo que se haga en el sentido de simultaneizar posibles actuaciones e incluso reducir a la mitad los plazos de esa disposición transitoria quinta va a beneficiar el funcionamiento de nuestra comunidad y de la Administración pública.

Quería hacerle una pregunta porque el laconismo del informe del Consejo de Estado me obliga hacerla. En el informe del Consejo de Estado se hace referencia a que su Colegio criticó los artículos 47.2 y 53 del borrador que le fue sometido, que puede cambiar con respecto al que luego se presenta en el Consejo de Ministros y el que finalmente accede a la Cámara. De manera que ni aun pensando en los artículos que han entrado en la Cámara numerados como 47.2 y 53 me puedo hacer idea de cuáles fueron las objeciones que ustedes formularon. No sé si en estos momentos estará usted en condiciones de repentizarlo, pero me gustaría conocer aquellas dificultades que observaron para ver si han sido resueltas definitivamente en el proyecto o hay que tenerlas en cuenta en los trámites de ponencia, Comisión y Pleno.

Me gustaría saber qué opinión le merece que en la primera solicitud que se formula en la Oficina Española de Patentes y Marcas no aparezca la designación por su nombre, apellidos y domicilio del agente de la propiedad industrial que puede estar interviniendo en el caso, que sí figuraba en la ley anterior y ahora ha desaparecido del artículo 12.

La última pregunta es qué experiencia cree usted que han tenido las marcas derivadas en las vicisitudes de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en general, de las marcas en la vida de nuestro país.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.

El señor **FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS**: Gracias, señor Elizaburu, por la comparecencia hoy en esta casa; casa a la que, respecto a los comparecientes que vienen con ocasión de la tramitación de los diferentes proyectos de ley solemos decir —al menos así yo lo pienso— se suele entrar con temor y luego siempre se sale con añoranza. Es así el Congreso de los Diputados, y es bueno que la vida social se incorpore a la vida parlamentaria enriqueciendo la discusión de los proyectos de ley y enriqueciendo también las diferentes posiciones que en relación a la redacción futura de los artículos que queden plasmados en el Boletín Oficial del Estado puedan conocerse los diferentes criterios y opiniones, las diferentes alternativas que en su día existieron y que dieron lugar a su concreción definitiva.

Voy a ser muy breve en las preguntas, que van a ser parcas, cortas y escasas, en relación con lo tratado en esta Comisión. Como comentario de carácter general, la verificación de oficio de las anterioridades a veces da resultados chocantes, como se ha puesto también de manifiesto antes en otras comparecencias. En ocasiones puede producirse que, a pesar de no oponerse nadie, se puede denegar una marca o un nombre comercial, lo que parece un contrasentido en la medida en que, a través de los magníficos profesionales que llevan a efecto el llámese comercio, concesión, transmisión de marcas y nombres comerciales, a pesar de haber tenido posible acceso a oponerse, sin embargo no se ha hecho, con lo cual podemos presumir un consentimiento tácito a la nueva concesión de la marca o el nombre comercial. Esto es simplemente a efectos de pura reflexión.

En cuanto a las preguntas que quería formularle, una se refiere a los plazos normales de concesión que existen en el sistema actual español y a los plazos de concesión en la otra oficina de carácter internacional que también tiene su sede en España, en Alicante, la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en el sentido de cuáles plazos son mayores o menores para que nos ilustre, no mayor o menor como tales objetivos, sino los plazos concretos lógicamente sin oposición, y hablando siempre para uniformizar los posibles criterios, hablando siempre de marca de una sola clase.

También me gustaría conocer cuál es el coste aproximado que viene a representar para un profesional del ramo la obtención de una marca para su cliente, también hablo siempre sin oposición, y asimismo cuánto

viene a ser el coste de mantenimiento de la marca, es decir, el seguimiento de la marca en todas sus vicisitudes, estando pendiente de las publicaciones oficiales en relación con las nuevas solicitudes que se realizan de concesión de marcas y nombres comerciales.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Tiene la palabra el señor De Elzaburu.

El señor **VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** (don Alberto de Elzaburu): Contesto en primer lugar a la intervención del señor Silva Sánchez. Su primera pregunta se refiere a la opinión del representante de la corporación en relación con la disposición adicional tercera, el artículo 155, sobre la posibilidad de actuación de interesados ante la Oficina de patentes de acuerdo con la Ley de procedimiento administrativo. Naturalmente, una corporación desearía obtener el máximo de posibilidades para los miembros de su colectivo. Sin embargo, nuestra corporación comprende que los vientos que corren en la comunidad europea son unos vientos de libertad. Por tanto, nuestra corporación no se ha opuesto a esta posibilidad que consagra la Ley de procedimiento administrativo, que por otra parte nosotros entendemos que tiene una matización en el sentido de que esa disposición que permite a cualquiera ostentar la representación de un tercero debe referirse a unos casos de representación esporádicos individualizados y no a la representación profesional y habitual, que entendemos que está en el segundo párrafo cuando se habla de los agentes de la propiedad industrial.

El segundo punto planteado por S.S. ha sido la proposición alternativa del Colegio de Agentes. A este respecto no se le oculta a ninguno de ustedes que cuando se acude a una instancia como ésta, de la importancia del Congreso de los Diputados, representando a una entidad corporativa, el representante tiene que tener un cuidado exquisito al expresar su opinión, porque en toda comunidad existen siempre matizaciones que en definitiva luego hacen que las respuestas puedan interpretarse incluso indebidamente, probablemente en muchos casos por desconocimiento y en muy pocos y aislados casos por mala fe. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial sería partidario, en primer lugar, de un sistema maximalista, siempre a base de agrupar el examen con la oposición, de manera que se suprime una de las fases que contempla actualmente el nuevo proyecto. Repetir que seríamos partidarios en primer lugar de esa fórmula. Pero yo he sometido una fórmula alternativa que nuestro Colegio aceptaría si ese fuera el sentir de este Congreso y si ese fuera el sentir de la mayoría de las personas que como expertos han acudido aquí a informar, puesto que también vemos ventajas, y es el sistema alternativo de supresión del examen de anterioridades, porque entendemos que éste

no produce lo que pudiera interpretarse, quizá con un lenguaje demagógico, una protección de los pobres frente a los ricos; no es así. El examen de anterioridades en muchos casos es como el zángano en un panel de abejas. Es decir, la citación de marcas que no se usan, de marcas de sociedades que ya no existen, puede impedir el acceso al Registro —por tanto la eficiencia, la rapidez y la eficacia— de nuevas marcas, con lo cual a quien en definitiva se castiga es al pequeño, que tiene que hacer un intento de registro sucesivo de marcas y que se encuentra con citaciones de oficio de marcas que a lo mejor están en desuso o cuyos propietarios han dejado de existir, y máxime ahora cuando, como hemos citado anteriormente, se trata de una vigencia de diez años, porque cuando existían quinquenios, señoría —le consta bien porque veo que está muy enterado de nuestra problemática—, a los cinco años se podía aclarar la situación porque no se renovaba la marca, pero ahora son diez años y ese obstáculo puede originarse en el segundo año y durar ocho años consecutivos.

Yo puedo citar un caso concreto en mi práctica profesional de una solicitud de marca que es reproducción de dos intentos anteriores en los cuales un cliente mío de Fuenlabrada, persona que naturalmente no puede englobarse dentro de las multinacionales y de los grandes negocios, ha visto objetada por segunda vez su solicitud por una marca internacional de una multinacional que no se ha opuesto. Probablemente esa multinacional, que tiene naturalmente recursos y sistemas de inspección del Boletín y de las nuevas solicitudes, no ha considerado oportuno ni necesario oponerse y, sin embargo, la Administración ha citado esa anterioridad. En la vida probablemente nada es negro y nada es blanco, las cosas suelen ser grises.

En cuanto al examen de anterioridades, podríamos estar hablando mucho tiempo sobre sus ventajas, pero también, siendo honestos, sobre sus inconvenientes. Por eso nuestro Colegio, como alternativa, aceptaría la supresión del examen de anterioridades, para con ello poder competir con la marca comunitaria, porque en estos momentos en que la Administración española está luchando por la defensa de nuestras Oficinas de Patentes y Marcas, por el servicio que prestan a nuestras comunidades, si restamos eficacia y atractivo a nuestras oficinas nacionales, el flujo de solicitantes se irá hacia la marca comunitaria que no tiene examen de anterioridades, y nosotros creemos que la Oficina española tiene que ser competitiva. Esa es una razón adicional, señoría, por la cual nosotros aceptaríamos esa alternativa, si eso fuera lo que el Congreso desea. Creo que con ello le he contestado, señoría.

Paso ahora a contestar con mucho gusto al distinguido diputado del Grupo Socialista señor Navarrete. Me ha indicado que existe una comunicación de la Cámara de Comercio de Barcelona en la que, si yo he entendido bien, esta entidad estaría a favor del mante-

nimiento del examen de oficio de anterioridades. Creo que es así, señoría.

El señor **NAVARRETE MERINO**: Si me permite la Presidencia, coincidiendo con la oposición de dos tercios.

El señor **VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** (don Alberto de Elzaburu): O sea, aglutinando y uniendo ese plazo. Creo que estamos todos de acuerdo en aglutinar, porque con ello logramos celeridad.

La postura de la Cámara de Comercio es la primera postura que mantiene este Colegio; mantenimiento total. Sin embargo, yo he recordado que el Colegio, como alternativa, en mor de una mayor rapidez y también considerando los problemas que pueda plantear el examen de anterioridades, aceptaría su supresión.

Segundo punto. Su señoría ha manifestado su cierta perplejidad ante el artículo 18, párrafo segundo, del nuevo proyecto en cuanto a exoneración de responsabilidades cuando se haya realizado la búsqueda de anterioridades por parte de funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas. A este respecto, con todos los respetos y admirando el tono de su intervención, yo creo que la comparación con la responsabilidad de los propietarios de garajes en cuanto a los depósitos de automóviles quizá aquí no sea exactamente posible, porque en ningún régimen del mundo ninguna Administración puede garantizar los exámenes de anterioridades. La propia Oficina Europea de Patentes, que tiene miles de examinadores, personas con unas remuneraciones verdaderamente altas, con una situación excepcional en cuanto a exoneración de impuestos, este grupo especializado de examinadores tampoco garantiza que del examen surjan todas las anterioridades, porque no hay ningún funcionario en ningún sistema que pueda garantizar esa perfección. Esa perfección no es posible, sencillamente. Entiendo que no hay ningún problema constitucional y ninguna cuestión de irresponsabilidad en el caso de que un funcionario, como puede ser muy normal, por las circunstancias que sea, omita un antecedente. Igual puede ocurrir en la Oficina de Patentes de Munich, en la que un gran examinador omita la citación de una patente que puede ser la más pertinente como antecedente en cuanto al examen previo.

Ha hablado S.S de acortar los plazos. Estamos totalmente de acuerdo. Su señoría se ha mostrado partidario de suprimir el examen de anterioridades a base de condensar el examen de fondo con el examen de anterioridades. Yo ya he expuesto la posición que como colectivo tengo que mantener y la alternativa que ofrezco en nombre de ese colectivo, y esta alternativa abona precisamente en el sentido de su intervención.

Su señoría ha planteado el informe del Consejo de Estado en relación con el artículo 53, es decir, el tema de considerar cosa juzgada. El Congreso de los Diputa-

dos ha acertado convocando a grandes expertos, entre ellos a tres catedráticos de universidad. Por lo tanto, el tema jurídico puede ser tratado con más autoridad que la que pueda tener este modesto abogado de alcance limitado. Pero quiero decirle como cuestión de tipo práctico que yo estaría totalmente de acuerdo en que esa excepción no existiera, en el sentido que no considero —y me han precedido en esa opinión ilustres oradores— que sea oportuno que no se pueda revisar ante los tribunales civiles materia que haya sido objeto de exposición ante la jurisdicción Contencioso-administrativa, ante la cual, según se ha manifestado ante esta Comisión del Congreso, en materia contencioso-administrativa, no se pueden plantear todo tipo de cuestiones ni aportar pruebas ni documentación.

Finalmente, S.S. me ha preguntado qué opinión me merece el que no aparezca el nombre de los agentes de la propiedad industrial. Creo que era en el contexto de la intervención obligatoria ante la Oficina española. ¿Puede S.S. aclararme a qué contexto se refería?

El señor **NAVARRETE MERINO**: Antes, cuando en el procedimiento administrativo ante la Oficina de Patentes intervenía el agente de la propiedad industrial, en la solicitud se hacía figurar su nombre y domicilio, me imagino que a efecto de notificaciones. Eso ha desaparecido.

El señor **VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** (don Alberto de Elzaburu): Tiene razón. Como todas las cosas, no es ni blanco ni negro, sino gris, porque tiene ventajas el que aparezca, pero también tiene inconvenientes. Por ejemplo, desgraciadamente, hoy día nuestra corporación se enfrenta con un intrusismo espectacular y hay cantidad de organizaciones que, al socaire de las nuevas tecnologías, están ofreciendo servicios e interfiriendo en la labor profesional de representantes oficiales del Colegio Oficial de la Propiedad Industrial, que tienen encomendado un encargo por un cliente. Qué duda cabe que el lado negativo de que existiera el nombre, junto a otros positivos, sería precisamente el que fuera más fácil detectar quiénes son los agentes en cada caso y más fácil interferir con la labor profesional que efectúan los representantes elegidos por los propios clientes. Así pues, es una cuestión que tiene aspectos favorables y aspectos negativos.

La última pregunta que ha planteado S.S. es la relativa a nuestra experiencia sobre la tramitación de las marcas derivadas en la vida de nuestro país. La experiencia es limitada. Las marcas derivadas no plantean mayor problema. En realidad, si son derivación de una marca ya registrada, es cuestión de que se examine si conserva los elementos principales, y eso no plantea un problema especial.

Voy a contestar ahora, con permiso de la Presidencia, al señor Fernández de Trocóniz. Se entra con temor

y se sale con añoranza. Pues sí, señoría, ése es mi sentimiento. Es la primera vez en mi vida que tengo el honor de ser citado para comparecer por el Congreso de los Diputados, y le confieso que para mí ha sido una alegría extraordinaria y una experiencia que no olvidaré. Yo entraba con temor y saldré con añoranza.

Su señoría también ha hablado sobre la verificación de anterioridades, que a veces produce resultados contrarios. Ya he tocado el tema y estoy de acuerdo en que en muchas ocasiones la verificación de oficio de anterioridades por la Oficina produce problemas, que en vez de proteger a los pequeños les perjudica, en cuanto que hace más difícil su acceso al registro precisamente por aquellas marcas que constituyen, como se dice en lenguaje vulgar, el perro del hortelano, que ni come ni deja comer al amo, y son marcas que únicamente actúan como barreras. De manera que estoy de acuerdo en esa apreciación. Es cierto, como decía S.S., que han podido oponerse, y eso es lo que deben hacer hoy día, porque si no hay una oposición, el sistema comunitario de marcas lo que produce es una concesión automática.

Finalmente, S.S. ha pedido una elaboración de los plazos que pueden transcurrir en la concesión de una solicitud de marca sin oposición. Para ser breve, de acuerdo con la actual Ley de marcas, el plazo, sin oposición, puede oscilar alrededor de ocho, nueve o diez meses, en líneas generales. Sin embargo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuando es necesario jugar con el plazo prioritario para solicitar una marca internacional, tiene la suficiente agilidad y la suficiente presteza como para poder efectuar la concesión en un plazo de cinco meses. Entiendo que el plazo que establecería el nuevo proyecto de ley que hoy examinamos sería más largo. En estos diagramas que tienen se muestra gráficamente, y el plazo sin objeciones sería desde luego más largo, por lo menos ocho o nueve meses. Si se fuera a la alternativa de supresión del examen de anterioridades, creo que el plazo se acortaría y que se podría llegar a una concesión en un plazo aproximadamente de unos cinco meses. Por otro lado, S.S. ha preguntado por el coste aproximado para el cliente de la tramitación de una solicitud sin vicisitudes. Aquí el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, por prescripción normativa, tiene solamente unas tarifas orientativas, de manera que existe libertad de precios. Pero las tarifas orientativas arrojan un coste de 35.000 pesetas aproximadamente que, comprendiendo la totalidad de las tasas, tasa de solicitud y tasa de concesión, viene a resultar de unas 50.000 pesetas; insisto en que son cifras orientativas. La tendencia es a la baja y, si el nuevo procedimiento que S.S. establecieran es más rápido y más sencillo, es probable que las tarifas de los colegios, en vez de continuar subiendo siguiendo la égida de los tiempos, mantendrían por lo menos los costes aunque no bajarán.

En cuanto al coste de mantenimiento, está en relación con las tasas que fija la Administración. Los honorarios

profesionales son extraordinariamente limitados, del orden de 3.000 a 5.000 pesetas; de manera que el coste de mantenimiento por parte de los profesionales es prácticamente negligible. Otra cosa son las tasas, que se suelen modificar todos los años.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Gracias, señor Elizaburu, por su presencia y por la aportación que supone su intervención.

— **DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN). (Número de expediente 212/000474.)**

— **DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (LÓPEZ CALVO). (Número de expediente 212/000471.)**

La señora **VICEPRESIDENTA**: Pasamos a la siguiente comparecencia, del ilustrísimo señor don Carlos González-Bueno y de don José López Calvo.

Tiene la palabra don Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

El señor **SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA** (González-Bueno Catalán de Ocón): Señorías, es para mí motivo de gran satisfacción comparecer ante el Congreso de los Diputados para defender un proyecto de ley, el de marcas, en el que tanta ilusión hemos puesto tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas como en la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hemos puesto ilusión en este proyecto en la medida en que consideramos que la propiedad industrial está llamada a jugar cada vez más un papel sumamente relevante en una economía globalizada y para favorecer una adecuada protección e impulso de un factor de competitividad tan esencial como es la innovación.

Señorías, este proyecto tiene un doble contenido. Para empezar, tiene un contenido necesario. Nos viene impuesta la renovación de un proyecto de ley de marcas como consecuencia de haberse producido algunos hitos que exigen adoptar —y por tanto nos obligan a hacerlo— algunas medidas legislativas.

En primer lugar, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la Ley vigente de 1988 —como saben S.S.— en unos términos que, si bien son muy favorables a la misma, hacen algunas tachas, yo diría que de pequeña entidad, a las que da adecuada respuesta el proyecto de ley que hemos presentado ante esta Cámara. En segundo lugar, es preceptivo hacer algunas adaptaciones de carácter comunitario e internacional, muy particularmente a la directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, pues si bien está transpuesta en

su práctica totalidad, quedaban algunos flecos pendientes como consecuencia de que la ley vigente es anterior a la publicación. Existen otros tratados y protocolos internacionales, muy particularmente el Protocolo relativo al Registro internacional de marcas; el acuerdo sobre los aspectos de derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio y el Tratado sobre el derecho de marcas y su reglamento.

Igualmente, hemos querido atender unos contenidos, dar respuesta a unas demandas que no nos venían forzadas, que no reflejan un contenido necesario, sino meramente potestativo y que querían, en definitiva, mejorar el proyecto de partida que es la Ley vigente de marcas de 1988. Ahí hemos dado respuesta —y pasaré, si me lo permite la señora presidenta, someramente, en la medida en que todo ello fue objeto de exposición detallada por parte de la ministra en la comparecencia ante el Pleno— a una serie de inquietudes. En primer lugar, hemos querido definir adecuadamente y reforzar la protección de la marca renombrada en España. En segundo lugar, hemos querido agilizar el procedimiento de concesión, sin perder de vista, eso sí, que España es probablemente el país en el que las marcas se protegen con mayor velocidad de todo nuestro entorno jurídico. Sin embargo, no nos hemos querido contentar con esa rapidez y queremos agilizar aún más el procedimiento, sin mermar, eso sí, las garantías en el mismo. Hemos querido simplificar al margen del procedimiento y agilizar el sistema en su conjunto. Valga como ejemplo la sustitución de la marca uniclase por la marca multiclase que, sin duda alguna, tiene mucha más lógica y por lo demás es el sistema que se sigue en el derecho internacional. También hemos querido fortalecer y extender el contenido y el alcance del derecho de marcas a través de un reforzamiento de las facultades de prohibición, principalmente del titular de las mismas.

Igualmente, no hemos querido descuidar una prioridad, casi una obsesión que tenemos en el Ministerio y es la de en todas nuestras disposiciones, en todas nuestras decisiones, no perder de vista la sociedad de la información. Así, presentamos algunas disposiciones que pretenden que esta ley de marcas esté perfectamente encuadrada en esta nueva sociedad de la información que estamos viviendo y así, desde favorecer la presentación de solicitudes en la realización de todos los trámites a través de vías telemáticas, pasamos por una medida que me parece muy novedosa, que espero que se siga en otros proyectos, como es la de establecer bonificaciones en las tasas de hasta un 15 por ciento en el caso de que los solicitantes se acojan a estos medios telemáticos de comunicación.

Hemos querido favorecer la protección de los consumidores que en la ley actual, si bien eran escuchados por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no tenían una apoyatura legal suficiente. Hemos introducido algunas novedades de índole jurídica no desde-

ñables, como son la posibilidad de someter a arbitraje una disposición administrativa, lo cual es absolutamente novedoso en nuestro ordenamiento jurídico y responde a la peculiar naturaleza de estas resoluciones administrativas en las cuales frecuentemente no existe un interés general sino mera confluencia de intereses particulares.

Por último, hemos creído conveniente suprimir una figura que carece totalmente de arraigo en el derecho comunitario, en el derecho comparado, como son los rótulos de establecimiento, cuyas ventajas eran discutibles y que sin embargo planteaban muchos inconvenientes en la tramitación de los otros signos distintivos principales como son las marcas.

Señora presidenta, espero haber expresado, sin duda de un modo más resumido y con menos acierto, qué duda cabe, que la ministra en su exposición, lo que es el proyecto de ley, y creo que es preferible someterme a las preguntas de SS.SS. y ya ahí profundizar en el texto si lo estiman adecuado.

La señora **VICEPRESIDENTA:** Vamos a dar la palabra a los portavoces parlamentarios y, a continuación, en el momento de la respuesta, podrán intervenir indistintamente.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva.

El señor **SILVA SÁNCHEZ:** En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor subsecretario, don Carlos González-Bueno, y decir que prácticamente a estas horas en esta sala los abogados del Estado tenemos mayoría, lo que siempre es algo muy agradable. Quiero que me perdonen el corporativismo, que deo cerrado en estos momentos.

Quisiera formularle dos o tres preguntas o reflexiones al señor subsecretario. En primer lugar, se aprecia en el proyecto esa penetración, por así decirlo, del interés por la sociedad de la información en alguno de sus aspectos. Pero, si me permite, destacaré alguna laguna, como es el escaso desarrollo —es cierto que aparece en el artículo 34.3 d)— o tratamiento del conflicto fundamentalmente entre la marca y el nombre de dominio. Hay una mención muy somera en el artículo 34.3 d). Hay que decir que el Consejo de Estado en su informe hace esa advertencia sobre los problemas que podrían derivar de la aplicación literal de este artículo, sobre todo desde una perspectiva de efectos extraterritoriales. Quizá estos aspectos derivan también de que es un proyecto que debió iniciarse en unos momentos en los que no existía este Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde quizá se eche de menos no aprovechar más esa oportunidad. Ciertamente estamos en el inicio de la tramitación y seguro que podrá incidirse bastante o mucho a lo largo del debate.

Hay un segundo aspecto. Mi grupo valora muy positivamente la introducción del arbitraje. Ciertamente, en

la reforma de la Ley 30/1992 mi grupo parlamentario introdujo una disposición adicional con la finalidad de que el Gobierno presentase un proyecto de ley introduciendo estos elementos, digamos, extrajudiciales de solución de conflictos y mecanismos, entre otros, de mediación y de arbitraje. Sí quisiera dar la oportunidad al señor subsecretario de que replicase de alguna manera al propio informe del Consejo de Estado, que quizá es uno de los aspectos en los que este informe se muestra más crítico con el proyecto. Si bien en otros aspectos el informe del Consejo de Estado ha sido muy incorporado al proyecto, cosa que puede ser ni buena ni mala, en la medida en que el Consejo de Estado tuviese razón será buena, si no, no, pero sí que manifiesta esa amplitud de miras y esa apertura en esta materia del prelegislador, sin embargo, repito, el Consejo de Estado llama la atención sobre la existencia, en algunos casos, de intereses generales, de intereses de los consumidores, y quizá el hecho de trasladar la solución de conflictos al arbitraje podría ir en algunos casos en demérito de otros intereses generales. También tengo que decir que en la medida en que se plantease un pleito civil y hubiese un allanamiento estaríamos en lo mismo. Seguro que hay posibilidades de que estos intereses generales pudieran ser de alguna manera defraudados no ya a través del arbitraje, sino a través de la combinación, en algunos casos, de demanda y allanamiento en un proceso civil. Al menos sí quisiera dar esa oportunidad.

Finalmente, también hay un apartado que en lo que llevamos de mañana ha sido objeto de alguna crítica, que es la regulación que se contiene en el proyecto de la marca notoria, que sí se cita como notoria, y de la marca renombrada, que no se cita como marca renombrada. Por tanto, también me gustaría —ya sé que estamos muy justos de tiempo— conocer su opinión respecto a alguno de los planteamientos, si hubiera convenido introducir en el proyecto la definición de cada una de estas marcas, separar la marca notoria y la marca renombrada y su diferente tratamiento jurídico o si, por el contrario, se entiende que la regulación que se efectúa, entre otros artículos en el 8, es suficiente para proteger los intereses legítimos de los titulares de estas marcas respecto a actuaciones que pueden considerarse de aprovechamiento ilícito de una reputación o de un trabajo ajeno.

En cualquier caso, muchas gracias por su comparecencia. Ciertamente estoy convencido de que a lo largo de la tramitación de este proyecto, como ocurre con otros, la propia intervención del Ministerio, fundamentalmente a través del grupo parlamentario que presta apoyo al Gobierno, nunca será rechazada, ni mucho menos, por otros grupos parlamentarios, al menos por el mío, y que consideramos que es bueno que los ministerios no se desentiendan de los proyectos cuando los remiten a la Cámara.

La señora **VICEPRESIDENTA:** Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.

El señor **NAVARRETE MERINO:** Señor González-Bueno, yo también agradezco, en nombre de mi grupo, su presencia en esta Comisión. Como una buena parte de responsabilidad en la realización del proyecto que se tramita actualmente es suya, lo lógico es que lo presente como la obra más perfecta o más acabada de las posibles. Leibniz decía algo parecido respecto al mundo. Uno es padre de las criaturas intelectuales que ven la luz a través de él. Sin embargo, mi balance no es tan satisfactorio. Hace unos años un español que presidía el Club de Roma, don Carlos Díez Hochleitner, decía que estas palabras que suelen acompañar a la nueva era, sociedad de la información y el conocimiento, no eran rigurosamente exactas, porque, según él, pasarían muchos años antes de que la sociedad de la información se convirtiera en verdadera sociedad del conocimiento. Eso que él decía en abstracto y pensando sobre todo en los valores éticos que acompañan al conocimiento es aplicable al caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Nos tenemos que preguntar por qué hay tan pocas marcas españolas y por qué hay tantas marcas internacionales o comunitarias, y lo mismo que ocurre con las patentes. Por consiguiente, en el mecanismo de información de la Oficina Española de Patentes y Marcas parece que hay un obstáculo en la cadena que impide que la información se convierta concretamente en conocimiento a los efectos de estimular la inventiva española, a los efectos de agregar a la cultura los intangibles que representan las marcas y los nombres comerciales. Quizá la persona que le precedió en el uso de la palabra empleó la expresión de conflicto de pobres y ricos en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Uno conoce el caso de inventores, sean de signos distintivos, sean de procedimientos o de modelos, que no se atreven a acercarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas porque consideran que su condición económica, digamos de rango inferior, lo único que les posibilita es al aplazamiento de las tasas. Esa pudiera ser una de las razones por las que nuestro número de patentes, nuestro número de modelos de utilidad, nuestro número de marcas registradas, nuestro número de nombres comerciales registrados nuestro número de rótulos comerciales registrados, no tiene punto de comparación posible con lo que al margen del registro ocurre en la sociedad.

Usted ha despachado de una manera muy rápida el tema de los rótulos de establecimientos. Estoy dispuesto a acompañarle por la calle que usted quiera de Madrid para ver cuántos rótulos de establecimientos existen y si le incumbe alguna responsabilidad a la Oficina Española de Patentes y Marcas para, respecto a esos rótulos que de una manera no fácil ustedes derogan, ver si habría unos mecanismos para que se siguie-

ran manteniendo con la protección que el registro les otorga. Y digo que ustedes los eliminan no fácilmente porque alguna virtualidad tendrán cuando le dedican tantas disposiciones del derecho transitorio de este proyecto de ley y tan complejas garantías para la extinción gradual en el tiempo. Por consiguiente, algo está fallando en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Le voy a decir una de las cosas que fallan. Hay unos mecanismos de publicitación del acervo cultural e intelectual depositado en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hay un gran acervo, pero no todo el que debería existir. Uno de los principios característicos, tanto de las patentes como de las marcas, es que el reconocimiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas es simplemente el vestíbulo de entrada a la explotación ulterior de la patente, del modelo de utilidad, del nombre comercial, de la marca, de cualquiera de las actividades que justifican la existencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sin embargo, los funcionarios tienen una labor demasiado aséptica. En un momento en que los conocimientos están caracterizados por su vertiginosa sustitución de los más recientes por los anteriores, hay cantidad de patentes que están obsoletas, simplemente porque nadie se ha ocupado de llevarlas a aquellos sectores de la actividad económica a los que les pudiera interesar su explotación. Por consiguiente, me parece que, además del examen de anterioridad, del examen sobre la esencias democráticas de las marcas, etcétera, debiera existir a disposición de la Oficina Española de Patentes y Marcas un nomenclátor actualizado de las empresas que por razón de su objeto social, clasificadas de la manera más homogénea posible con el método que la Oficina Española de Patentes y Marcas utiliza, facilitara que en un determinado momento la Oficina de Patentes y Marcas pudiera decir a los empresarios interesados: tenemos este tipo de patentes, tenemos este tipo de marcas de garantía que pueden ser interesantes para su actividad económica, y no limitarse —como hoy hacen— a esperar pasivamente la llegada del consumidor o del usuario interesado.

Sobre el tema de las marcas de garantía quiero referirle una experiencia personal, no válida por lo que tiene de personal, sino por lo que puede tener de generalizada. En una ocasión, con motivo de alquilar un apartamento, me encontré con un antiguo frigorífico que tenía un dispositivo estropeado y me fui a buscar el elemento que lo sustituyera. La única señal de identidad que encontré en el frigorífico era el modelo —no el fabricante— y el sello de Aenor. Me dirigí a Aenor, hice inútiles pesquisas por cantidad de establecimientos de venta de electrodomésticos, nadie me podía decir quién era el fabricante de aquel producto y después de una indagación propia más de Scotland Yard que de un parlamentario, pude averiguar que ese electrodoméstico era de fabricación italiana que por un proceso complejo de cesiones y fusiones había llegado a convertirse en Fagor, el cual no disponía en su almacén del artículo

que yo pretendía inútil o inocentemente sustituir. ¿Puede pensarse que un artículo, avalado por una marca de garantía, dé lugar a todo ese tipo de vicisitudes y, al final, tenga uno que recurrir a alguno de sus amigos manitas, para que le haga el accesorio que se ha estropeado, que, además, es muy habitual en los electrodomésticos, la puerta del congelador? En ese momento yo hubiera deseado disponer de una acción que ni existía en la antigua ley ni existe en la actual, que era la posibilidad de pedir que se sancionara a Aenor o de que se le hiciera una advertencia o de que se me indemnizara por los perjuicios que había tenido, entre otros, en conferencias telefónicas y en pérdida de tiempo recorriendo infructuosamente un montón de establecimientos.

Respecto al tema del arbitraje comparto lo dicho por su compañero de profesión jurídica. Es verdad que hay muchos casos en que los conflictos que pueden surgir en materia de marcas implican exclusivamente intereses privados, pero, cuando implican intereses públicos, ¿qué se debería hacer? ¿Se puede someter a arbitraje la disposición por un particular de los intereses públicos concernidos? En mi opinión hay un interés público muy evidente: que las marcas sean ciertas y seguras y que sean numerosas es un interés público, y todo eso está cuestionado por la existencia del procedimiento de arbitraje.

Por último, le formularé dos preguntas: si cree que el proyecto recoge todas las obligaciones que están establecidas en los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de signos distintivos y si cree que existe algún tipo de contradicción entre las marcas comunitarias y las marcas que se regulan en este proyecto de ley, no comunitarias.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.

El señor **FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS**: Agradezco su comparecencia, señor González-Bueno, en esta casa. He de decirle, señor González-Bueno, que no me creo amigo y compañero, como suele ser habitual en estos casos. He de decirle a todos ustedes, para que vean la vetustez del que les habla, que este año y con ocasión de la mención que ha realizado antes el señor Silva, voy a cumplir, nada más y nada menos, que las bodas de plata con mi profesión.

He seguido con gran atención la anécdota contada por el señor Navarrete, que realmente, si hubiera echado cuentas antes de lo que se hubiera gastado con ocasión de la reparación de la pieza, posiblemente le hubiera sido mucho más barato comprar un frigorífico nuevo. No sé si Aenor lo que garantiza es el adecuado funcionamiento del aparato y no que lleve incrustada la marca, marca que a lo mejor había sido simplemente

objeto de pérdida o de caída del frigorífico en cuestión. He de despejar una duda antes de nada en relación con el arbitraje. El arbitraje se refiere exclusivamente a las prohibiciones relativas, es decir, a las anterioridades, y difícilmente podemos encontrar una tutela posible del interés público dentro de la posibilidad sometida a arbitraje en el proyecto de ley de marcas. Hablando de arbitraje, quiero señalar algo al señor subsecretario, y es que realmente el procedimiento de arbitraje diseñado en el proyecto de ley nos parece un tanto corto y contradictorio, en la medida en que el convenio arbitral no da lugar a la inmediata paralización del expediente administrativo y a producir directamente su caducidad, por cuanto un apartado del proyecto de ley relativo al arbitraje, a pesar de haberse llegado a un convenio arbitral, prevé que incluso se puedan establecer recursos administrativos ordinarios, ya fueren de alzada o de reposición, así como que también habrá lugar a recurso contencioso contra la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo.

Entrando en otras cuestiones, me gustaría que el señor subsecretario reflexionase ante esta Comisión acerca de la posibilidad de eliminar, dentro del procedimiento de verificación de oficio de las prohibiciones, la verificación de las prohibiciones relativas, en la medida en que ya existe una posible oposición de aquellos terceros interesados. Además, es el procedimiento que se viene siguiendo en todas las oficinas semejantes a la española en los diferentes países de la Unión Europea, de forma y manera que el 86,67 por ciento de las oficinas, es decir 2 sobre 15, son las únicas que mantienen el procedimiento de examen de oficio de anterioridades, y si incorporamos la Oficina de Armonización del Mercado Interior el porcentaje sube al 86,87 por ciento. Lógicamente ello supondría una liberación de recursos para la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como un posible acortamiento de los plazos de concesión de marcas y nombres comerciales.

En relación con otros aspectos de la ley, me gustaría que nos explicase si existe la posibilidad de introducir en el proyecto de ley el establecimiento de un plazo mínimo que sirviese de recordatorio a la Administración, puesto que aunque sabemos perfectamente que los plazos en absoluto son de obligado cumplimiento para la Administración, sí que serviría de recordatorio a los efectos de convocar las pruebas selectivas para la expedición del título de agente de la propiedad industrial.

Hay otros aspectos que me interesa resaltar, no tanto en cuanto puedan suponer modificaciones del texto del proyecto de ley, sino para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», a los efectos de que pueda producirse en su día una adecuada interpretación de la norma. Me referiré en concreto a las marcas notorias o renombradas y a la posibilidad de que haya marcas que estén girando en el tráfico de algunos productos que son de comercio restringido, y al ser de comercio res-

tringido entiendo que incurrirían en un acto contrario a la ley en el supuesto de que esas marcas se atribuyesen también a otros productos que sin embargo son de comercio absolutamente libre. Lógicamente me estoy refiriendo al tabaco y al alcohol, cuya publicidad está sometida a procedimientos específicos y cuyo consumo está sometido a normas específicas de prohibiciones y limitaciones y que daría lugar a una posible contravención de las normas restrictivas específicas actuales relativas a la comercialización y consumo de estos productos si se hiciese publicidad de esos mismos productos utilizando la misma marca en otro tipo de productos o servicios.

Asimismo hay un elemento importante a considerar y es, en el agotamiento del derecho de marca, lo relativo a la utilización indebida de una marca, sin embargo con un consentimiento previo del titular de ella, para objetos de ilícito comercio. Me estoy refiriendo básicamente y sólo al tabaco de contrabando, que, con la utilización de la misma marca que aquel que es de comercio legítimo y legal de lícito comercio, sin embargo, posteriormente, se utiliza con la misma marca en circuitos ilícitos. Lógicamente es preciso prever la posibilidad, y repito que no requiere una modificación del texto del proyecto de ley, pero sí que quede constancia, de que exista el derecho por parte del titular de la marca para prohibir expresamente a los licenciarios de la marca fuera del territorio nacional que utilicen esa misma marca para otros objetos de ilícito comercio dentro del territorio español.

Hay que decir lo mismo en relación con el agotamiento de marca, que no se consideren en ningún caso como causa legítima para excluir la utilización de la marca por terceros dentro de un territorio —en este caso sólo de España— las restricciones establecidas por el titular de la marca respecto a posibles comercializaciones de ella. Me estoy refiriendo a los supuestos de marcas blancas, marcas propias, marcas de establecimiento, marcas restringidas, que pueden, al socaire de la legislación de marcas, impedir la comercialización de ese tipo de productos fuera de su establecimiento en el caso que estos productos puedan ser comercializados por terceras personas, adquiridos de forma absolutamente lícita en establecimientos comerciales o bien forzando incluso su adquisición al titular de la marca con ocasión de la aplicación de la legislación de defensa de la competencia para que, utilizando en este caso torticeramente la ley de marcas, se pueda solapar la legítima comercialización de estas marcas propias, blancas o restringidas por parte de terceros comerciantes.

He de adelantar algo que considero criterio propio en relación a la cosa juzgada, en relación a la sentencia del proceso contencioso-administrativo, sus posibles efectos en procesos civiles. Considero absolutamente razonable y fundado el precepto que establece el proyecto de ley en orden a la extensión de la cosa juzgada

en materia administrativa en orden a la materia civil, porque da exactamente igual cuál sea la jurisdicción que esté conociendo del asunto. Lo importante, y en la medida de que existe unidad jurisdiccional, si las partes son las mismas y las causas, los motivos del proceso son idénticos, ciertamente estamos en un caso de cosa juzgada, sea quien sea la jurisdicción que haya conocido el asunto. He de desmentir expresamente ahora que en materia administrativa no quepa un período y un procedimiento de prueba. Existe, está en la ley, ya estaba en la ley de 27 de diciembre de 1956 y no solamente en la de 13 de julio de 1998 y se utiliza además profusamente en materia contencioso-administrativa el período y la posibilidad de prueba.

He de realizar dos apreciaciones al señor subsecretario, una, la posibilidad de incorporar algunas de las disposiciones adicionales, no como disposiciones adicionales sino como texto de la ley, básicamente las disposiciones adicionales primera, segunda, cuarta, sexta y duodécima, puesto que se están refiriendo al cuerpo normativo del derecho de signos distintivos y no tienen por qué establecerse en la ley como disposiciones adicionales, que hurta al proyecto de cohesión normativa en la medida que se refieren a la misma ley y a los mismos procedimientos. No así, sin embargo, el resto de las disposiciones adicionales que se están refiriendo o bien a modificación de otras leyes o bien a efectos de esta ley en otro tipo de apartados del mundo jurídico.

Por último y también resaltando lo que antes ha señalado el señor Silva en relación a los conflictos que puedan existir entre marcas, nombres comerciales, dominios de la red y denominaciones sociales, en el proyecto de ley se establece la prevalencia de la marca, el nombre comercial registrado en relación con los dominios de la red y es algo completamente lógico. El procedimiento de concesión de marcas y nombres comerciales es mucho más riguroso y exhaustivo y dotado también de una publicidad y una posibilidad de oposición de las cuales, sin embargo, carece el otorgamiento de dominios en la red. Tal vez convendría incidir, más aún en la protección de la marca y el nombre comercial, en relación a otras posibles utilidades de nombres o distintivos que no constituyen signos distintivos en materia de la competencia. Recordando ahora la comparecencia del señor registrador mercantil central, con relación a la posible colisión que puede producirse entre denominaciones sociales y nombres comerciales, desde luego está resuelto respecto a la posible colisión de denominación social inscrita en el Registro Mercantil Central con el nombre comercial posterior en cuanto que el primero actúa como un nombre comercial no registrado; sin embargo tal vez convendría introducir la prevalencia absoluta del nombre comercial registrado anterior frente a la denominación social posterior solicitada o inscrita en el Registro Mercantil Central.

Hechas estas reflexiones en voz alta al señor subsecretario, doy por terminada mi intervención.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Para responder a las cuestiones planteadas, tienen indistintamente la palabra el señor González-Bueno o el señor López Calvo.

El señor **SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA** (González-Bueno Catalán de Ocón): Voy a contestar, en primer lugar, a las preguntas que me ha formulado el portavoz de Convergència i Unió, que ha comenzando planteando una cuestión muy compleja y de muy difícil solución, cual es la de los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio. Estoy totalmente de acuerdo con S.S. en que la solución que queremos dar en el proyecto de ley de marcas no es la más satisfactoria, pero no hemos encontrado otra mejor. La colisión que existe, el conflicto que se da entre los nombres de dominio y las marcas más que tener difícil solución, me parece que no la tiene, por los siguientes motivos. Las marcas tienen un ámbito territorial necesariamente, puede extenderse a uno, a varios países, a muchísimos o incluso abarcarlos todos, pero será la suma de una serie de territorios. Los nombres de dominio no lo tienen, y no me estoy refiriendo solamente a los dominios genéricos los puntocom, org., etcétera, sino incluso a los nacionales; el puntocom es tan fácilmente accesible en Alcobendas como en Tokio; por lo tanto, tiene un ámbito mundial y nadie puede poner en los Pirineos un cartel de no pase usted por aquí. En cambio, sí que se puede hacer esto con las marcas, que tienen un ámbito esencialmente territorial. Por la misma razón, los nombres de dominio no conocen de clases y, sin embargo, las marcas sí. En un mismo país pueden existir dos marcas idénticas, o tres, o cuatro, idénticas, de toda identidad, y sin embargo coexistir pacíficamente, en la medida en que se refieren a clases que no colisionan las unas con las otras. Con el nombre de dominio esto no es posible, porque en el momento que se lo demos a uno, no se lo podemos dar a los demás. Pongo el ejemplo de Sol, que puede referirse a una cadena de hoteles o puede referirse a unas cervezas, pero Sol.com o Sol.es sólo lo puede tener una persona, un titular. Por lo tanto, señorita, coincido con su valoración crítica del artículo y estoy encantado de que de este debate y de esta Cámara salga una redacción más afortunada, pero sin duda va a ser muy compleja. Nosotros nos hemos contentado con establecer en la ley una declaración hasta cierto punto programática, que desde luego es mucho más de lo que existe hoy en día, porque hoy en día el titular de una marca que quiere combatir un nombre de dominio claramente, si me perdonan la expresión, pirata, un supuesto de cibercapación o de ciberpiratería no tiene un fundamento legal claro, y con la ley sí que lo tendría, si bien que

muy genérico, pero al menos tendría un artículo al que agarrarse, que hoy en día, al menos que yo conozca, no existe.

Se ha referido también S.S. y en general lo han hecho los tres portavoces a la cuestión del arbitraje. Por parte del Consejo de Estado sin duda existen algunas reflexiones críticas o algunas cautelas en su dictamen sobre este tema, que, por el contrario, no se dan en el Consejo General del Poder Judicial, que es muy favorable y aplaude esta iniciativa del Gobierno.

Realmente, también este precepto, cómo no, el artículo 28 en particular, es susceptible de mejoras, pero a mí sí me gustaría intentar dejar algunas cosas claras y es que nos hemos esforzado en todo momento, y creo que lo hemos conseguido, en delimitar perfectamente el interés general o público del interés particular, y creo que la redacción a la que hemos llegado deja perfectamente claro que sólo en aquellos casos en los que exista exclusivamente un interés particular en juego podrá someterse la cuestión a un arbitraje. En definitiva, aunque sin duda alguna rechina la introducción del arbitraje en un ámbito estrictamente administrativo, el sometimiento al arbitraje de una resolución administrativa sujeta a derecho administrativo, aunque nos choque o nos rechine, tenemos algunos precedentes en la propia ley de marcas. Así, por ejemplo, si la Administración detectase de oficio una anterioridad relativa previa, es perfectamente posible que el solicitante que ve obstada su solicitud por la misma aporte una autorización del titular de esa anterioridad, que no es sino en definitiva una conciliación muy parecida al arbitraje. ¿Por qué no permitir que sea un tercero el que solucione ese conflicto que las partes han resuelto entre ellas mismas? También ha mencionado S.S. el ejemplo de las acciones de nulidad en las cuales se produce un allanamiento en vía civil. En definitiva y sin perjuicio de que la redacción sin duda alguna pueda ser mejorable, creo que hemos dejado claro que lo único que puede someterse a arbitraje son los intereses particulares, aquellos casos en los que no exista un interés general o una prohibición absoluta que pueda poner en cuestión esa conciliación entre las partes.

Por otro lado, S.S. ha mencionado un debate que se ha suscitado a lo largo de la mañana, cual es el de si hemos recogido con acierto la problemática de las marcas renombradas y de las marcas notorias. Este es un debate que sin duda existe en la doctrina, pero que yo no sé si tiene suficiente apoyatura legal. Existe una recomendación común de la asamblea general de la OMPI y de la asamblea general del Convenio de la Unión en París que apoya nuestra tesis de regular sólo las marcas notorias como tales. Por lo demás, esta terminología es perfectamente coherente con el artículo 8, en su apartado 5, del reglamento de la marca comunitaria, y con el artículo 16, apartado 3, de los acuerdos del ADPIC.

No quiero entrar en la problemática de si los términos notorio y renombrado tienen su origen en una traducción desafortunada de un determinado texto comunitario o no. Lo cierto es que en la ley regulamos tanto una figura como la otra, porque el compareciente que me ha precedido decía que las cosas no son negras ni blancas sino frecuentemente grises, y este es un caso paradigmático. Las marcas notorias o renombradas lo serán en la medida en que estén protegidas en más ámbitos, en más giros del comercio. Por tanto, no existe una marca claramente notoria y una marca claramente renombrada, sino que de la notoriedad se tiende hacia el carácter renombrado, y pretender ver dos categorías confrontadas me parece que no es posible. Así, en nuestra propuesta de artículo 8 establecemos un abanico de posibilidades, pero es progresivo, sin que delimitemos dos supuestos, y todo ello lo calificamos como marcas notorias. Por lo demás, señoría, la prueba de lo que estoy diciendo creo que la tiene en el hecho de que el foro de marcas renombradas españolas, que es un foro mixto entre la Administración y las empresas con marcas más renombradas en España, a pesar de llamarse renombradas, apoye esta redacción que regula las marcas notorias. Por tanto, me va a permitir que no profundice en consideraciones doctrinales para las cuales no estoy autorizado.

Paso a contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que hacía una reflexión inicial que es absolutamente lógica, y es que cuando uno realiza una creación intelectual, como es en definitiva un proyecto, en el cual yo he tenido la satisfacción de haber participado personalmente —porque antes de subsecretario fui director de la Oficina y este artículo lo redacté con dos subdirectores, uno de los cuales está presente en esta sala, de nuestro puño y letra—, como a todo el mundo, le gustaría tener la razón, pero por encima de ese deseo me gustaría que este texto fuera el mejor posible, y la prueba está en que, si S.S. coge el texto que nosotros elaboramos en su momento como borrador de anteproyecto y el que ha venido a esta Cámara después de pasar por el Consejo de Estado, por el Consejo General del Poder Judicial, por organismos tan variados como el Colegio de Agentes, la Comisión de Subsecretarios, etcétera, verá que se han producido muchísimos cambios. Por tanto, creo que está contrastado nuestro empeño de mejorar el texto y no obsecarnos en una redacción originaria.

Su señoría se ha referido al número deficitario de marcas en España. Me va a permitir que no coincida con esa valoración. En España tuvimos el año pasado 105.000 peticiones de registro de marcas, que es un número nada desdeñable, hasta el punto de que nos está planteando en la Oficina problemas de funcionamiento, es un número que ha elevado notablemente el techo del año anterior, que ya fue muy alto, y por tanto yo creo que no tenemos ningún déficit de marcas en España.

También se ha referido S.S. a los rótulos de establecimiento, pero yo creo que aquí, si me lo permite, debemos distinguir el rótulo de establecimiento como realidad física de la tutela jurídica que le demos al mismo, porque los rótulos existen en España y en todo el mundo, han existido siempre y seguirán existiendo. La cuestión está en cómo los protegemos, y ahí la respuesta que tenemos en la vigente Ley de 1988 es que los protegemos a través de un título de propiedad industrial, a través de un signo distintivo, apartándonos del criterio establecido no sólo por la OAMI de Alicante sino por todos los países de nuestro entorno jurídico. Proponemos seguir esos ejemplos, tanto de Alicante como de toda Europa y, en definitiva, de todo el mundo, proteger los rótulos de establecimiento pero de otra manera. Y, ¿cómo lo hacemos? A través de marcas y a través de un régimen transitorio muy generoso y finalmente a través de normas de defensa de la competencia.

Su señoría se ha referido al problema que tenemos con las patentes y con la difusión. Ahí sí coincido con S.S. en que el número de patentes que tenemos en España, al contrario de lo que he dicho en relación con las marcas, es muy mejorable, por no decir que insuficiente. Sin embargo me va a permitir que no coincida del todo en los esfuerzos de difusión y en particular porque S.S. en los tiempos en que yo era director de la Oficina lideró un proyecto de difusión muy bonito, que hicimos con la Unión General de Trabajadores que es, en definitiva, un esfuerzo más de los muchos que hace la Oficina volcándose en los últimos tiempos sobre todo en los medios telemáticos y en nuestra página de Internet.

También se ha referido S.S. al arbitraje, que espero haber contestado —no sé si con acierto— al referirme a las preguntas del señor Silva, y a la armonización plena. Entiendo que la armonización se consigue, y se consigue en algunos aspectos en los que ni siquiera nos viene impuesta. Pongo un ejemplo: en el reglamento de la marca comunitaria se establece la previsión de que se utilicen marcas como genéricos en diccionarios, lo que crea en marcas tan renombradas como, por ejemplo, chupa-chups un grave perjuicio porque la gente tiende a confundir la marcha chupa-chups con el caramelo pegado al palo, que no es el chupa-chups sino que es una marca específica. Esta previsión que no nos venía impuesta sin embargo la hemos incluido, porque queremos aproximarnos al máximo.

Ya que plantea S.S. esta cuestión, hay un punto en el que no nos hemos aproximado quizá todo lo que debiéramos, y es en el que se refiere al procedimiento, que ha sido planteado por el señor Fernández de Trocóniz, y por haberlo hecho él más específicamente ahora mismo me referiré a él.

Así, pues, paso a contestar las preguntas que me ha formulado el representante del Grupo Parlamentario Popular, que se ha referido al arbitraje y muy especí-

ficamente a la coexistencia con recursos. Señor Fernández de Trocóniz, yo vuelvo a la idea de que no es éste nuestro empeño, y según me formulaba la pregunta reviso el artículo y no llego a esta conclusión. Me parece que está perfectamente excluido tanto el recurso administrativo como el contencioso administrativo, en la medida en que exista un convenio arbitral vigente. Lo único que se establece en el último inciso del último apartado es la posibilidad de que si transcurrido un determinado plazo no se procede a ejecutar éste, por supuesto no vincula a la Administración y, por tanto, continúe el procedimiento del recurso o quede expedita la vía contencioso administrativa en su caso. Pero mientras subsista el arbitraje en ningún caso podrán acudir las partes a estos recursos administrativos o judiciales como alternativa al mismo.

Se ha referido S.S. al examen de oficio de las prohibiciones relativas. Este es un caso en el que decía antes que nos apartamos del sistema del derecho comparado y del derecho comunitario. En la OAMI no se realiza este examen de oficio, y en los Estados de nuestro entorno jurídico tampoco. Es un caso muy español, que desde luego puede ser criticado, y aquí vuelvo a la idea de que si esto supone una mejora yo estaría encantado con que se introdujera en el proyecto. Y es posible que constituya esa mejora, no sólo porque cuando no existe en ningún lugar del mundo uno debe pensar si realmente está en posesión de la verdad de modo absolutamente aislado o si no será que tienen los demás la razón en este punto. Además, señoría, creo que con la supresión de este examen de oficio de prohibiciones relativas dotaríamos de esa agilidad que estamos buscando clarísimamente en el texto, como consecuencia de que se produciría un único examen y se reducirían muy notablemente los plazos, que es lo que nos preocupa a todos.

Por otro lado, también responde a las exigencias de la lógica, porque yo no sé si es muy lógico que cuando los propios titulares de marcas no se oponen a una solicitud de marcas por no creer que les perjudica sus legítimos intereses sea la Administración la que, si me permiten la expresión, sea más papista que el Papa y se oponga de oficio y quiera ver un conflicto allí donde los propios interesados no lo han visto. Desde un punto de vista lógico, podríamos mejorar muy notablemente el texto. Por otro lado, el presidente en funciones del Colegio, que me ha precedido en el uso de la palabra, ha puesto un ejemplo claro de cómo puede perjudicar a las pequeñas empresas españolas, frente a las grandes multinacionales. En definitiva tampoco aquí vale el argumento de que se está desprotegiendo al pequeño frente al grande. Qué duda cabe, señoría, que si se incluyese esta medida habría que revisar las tasas a la baja, porque el coste de un procedimiento más sencillo, más simple o más corto para la Administración es

mucho mejor, lo cual tendría que tener un reflejo en las tasas que beneficiaría a todos los solicitantes.

Su señoría se ha referido al examen de agentes de la propiedad industrial. Este examen fue convocado hace dos años, después de llevar muchísimos sin convocarse. No sabría decirle cuantos, pero muchos. Entró un número considerable de profesionales de la propiedad industrial altamente cualificados, y recogemos sus sugerencias. Entiendo que no debe tener reflejo legal, pero recogemos las sugerencias. No hay que dar traslado al director general, en la medida que está presente, y procederemos a convocarlos cuando corresponda.

Su señoría se ha referido al tabaco y al alcohol en dos contextos. No lo habíamos planteado específicamente por varios motivos. Considero que es peligroso confundir las marcas como títulos de propiedad industrial, como signos distintivos con aquellos objetos a los que se refiere. Si llegásemos a esta conclusión, la Oficina Española de Patentes y Marcas sería competente para toda la realidad jurídica en la medida en que ni un solo aspecto de la realidad jurídica se escapa de ser protegida por parte de las marcas. Así, al igual que podríamos incidir en procedimientos para la introducción ilegal en España de tabacos o de otro tipo de sustancias, también nos encontraríamos con que tendríamos que incidir en procedimientos de concesión de autorizaciones para comercializar productos farmacéuticos, para fabricar automóviles, frigoríficos, etcétera. Hay que distinguir la protección regular de un título, cuya única función es la de que el titular del mismo pueda explotarla en régimen de monopolio pacífico en el comercio, y todas las regulaciones que trascienden a esta consideración estricta.

Se ha referido S.S. a la regulación que hacemos de la cosa juzgada y se ha expresado en términos muy favorables. Si no me falla la memoria, el Consejo General del Poder Judicial también lo hizo. Estamos abiertos a toda crítica, pero los términos de los artículos son muy restrictivos. Exigimos que exista identidad absoluta de personas objeto de la contienda, de las causas, para que no exista ni un solo resquicio de causas nuevas de nulidad que no puedan ser sometidas a la jurisdicción civil.

Y concluyo con esto señora presidenta. Su señoría se ha referido a las disposiciones adicionales que pudieran incorporarse al texto. No he tenido prácticamente tiempo ni de anotarlas pero, por ser ésta una consideración técnica, me someto al muy superior criterio de S.S. Muchas gracias.

La señora **VICEPRESIDENTA**: Muchas gracias, señor González-Bueno por su presencia y por su intervención.

Interrumpimos la sesión que se reanudará a las cuatro de la tarde.

Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

— **DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (BERKOWITZ RODRÍGUEZ-CANO).** (Número de expediente 219/000204.)

La señora **VICEPRESIDENTA** (García-Alcañiz Calvo): Reanudamos la sesión.

El primer punto del orden del día de la sesión de esta tarde es la comparecencia de don Alberto Berkowitz Rodríguez-Cano para que nos dé su opinión sobre el proyecto de ley de marcas.

Sin más, tiene la palabra el señor Berkowitz.

El señor **CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED** (Berkowitz Rodríguez-Cano): Muchas gracias, señora presidenta.

Para mí es un honor comparecer ante esta Comisión, y mi intervención, como es obvio, lo único que va a ofrecer va a ser una serie de *flashes*, como el menú de una página *web*. Si después se quiere profundizar en alguno de ellos, basta con preguntar, evidentemente, y, por supuesto, me someteré a las preguntas que tengan a bien formularme.

En cuanto a la valoración global, creo que es un proyecto bueno, es decir, que sin duda ninguna será, una vez aprobado, una buena ley. En conjunto se lee bien, y aunque técnicamente plantea problemas, son problemas de detalle. Todo texto es susceptible de crítica; los que hacemos tareas prelegislativas lo sabemos y sabemos también que tenemos que ser muy humildes porque es lógico que se hagan críticas. Lo que sí creo que sería razonable es que, por medio de las enmiendas, cuando sea necesario, se procure que aquellos artículos que han experimentado en el proyecto pequeñas modificaciones de detalle vuelvan a su texto original cuando la modificación no sea sustantiva, porque eso permitirá seguir utilizando la jurisprudencia y la doctrina existente sin mayores problemas. Cuando en un artículo se mantiene sustancialmente lo mismo pero se cambia una palabra por razón de estilo, ya sabemos los ríos de tinta a que esto puede dar lugar. En algún caso hay un exceso de remisiones, fundamentalmente en el artículo 80, y creo que eso también se puede solucionar porque es siempre muy complicado mantener un artículo en el que hay ocho, diez o doce remisiones seguidas, pero no debe haber mayores dificultades para superarlo. No dudo, por tanto, que, siendo un buen proyecto, mejorará gracias a la tramitación parlamentaria.

Hay, sin embargo, algunas observaciones, no desde el punto de vista técnico pero sí tal vez desde el punto de vista de política legislativa, que creo que puede ser útil conocer. En primer lugar, entiendo que, en relación con las instituciones que se regulan, debería suprimirse el

registro del nombre comercial. El nombre comercial cumplía una función cuando no existía la marca de servicios. La marca de servicios se incluyó en el ordenamiento español en virtud de una orden de 1968, y ahora realmente lo único que hace el nombre comercial, si se registra, es complicarnos las cosas, porque, en definitiva, la misma protección, exactamente la misma, que se pueda obtener con el nombre comercial se puede obtener con la marca de servicios. Pero es que además en el proyecto se protege al nombre comercial no inscrito, es decir que la solución ya está en el proyecto con la protección por el simple uso. Bien es cierto que en el artículo 90.2 valdría la pena poner de manifiesto, como se hace en el artículo L711.4.c) de la ley francesa, que para estar protegido el uso del nombre comercial no registrado debe ser utilizado en todo el territorio nacional, porque puede haber nombres comerciales que tengan un uso local. En el proyecto incluso se dice que hay que establecer las clases para las que se pide. ¿Y por qué el registro crea una disfunción? Porque hay una jurisprudencia consolidada en virtud de la cual se establece que, tratándose de inscribir como nombre comercial una denominación social, el criterio debe ser más flexible. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que ese criterio más flexible origina un mayor riesgo de confusión y, en definitiva, después, una vez concedido el registro, juega el mismo papel que una marca, por lo que lo único que hace es crear problemas.

En nuestro entorno, las leyes de marcas de Alemania y Francia —me voy a centrar en ellas— no conocen el registro del nombre comercial, registro que no existe en muchos países, por lo que, suprimiéndolo, no perderíamos nada, sino que naturalmente estaría protegido por las normas de competencia desleal. De hecho, el proyecto dice que el nombre no registrado, pero usado, está protegido, por lo que de alguna forma se va en definitiva hacia una protección que debiera ser la de la competencia desleal.

Sin embargo creo que valdría la pena considerar otro aspecto en cuanto a las instituciones reguladas. En estos momentos la ley de marcas no es sólo de marcas, sino de marcas y nombres comerciales, pero debería incluir un capítulo o una sección sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. La realidad del tráfico es que, junto a las marcas y conviviendo con ellas, están las denominaciones de origen: Rioja, Jijona, Cava... ¿Y éstas dónde están protegidas? Pensando en el vino, por ejemplo, su legislación mercantil básica está en el estatuto de la viña y del alcohol, pero después se ha extendido a las denominaciones específicas y, después del caso de las piedras ornamentales de Galicia, se piensa que puede haber denominaciones de origen que no sean para productos agrícolas. No es razonable que, teniendo la importancia que en el tráfico tienen las denominaciones de origen y ahora las indicaciones geográficas protegidas en la Unión Europea, no haya prácticamente ninguna mención específica, salvo en la adicional novena, en la que se dice que

se comuniquen. Las referencias que se hacen en el artículo 5 a las indicaciones falsas de procedencia no son suficientes, puesto que la denominación de origen es un derecho absoluto equiparable a la marca para ser utilizada en el tráfico económico. La ley alemana incluye las indicaciones geográficas de procedencia y les dedica toda una parte. Asimismo, el código de la propiedad intelectual francés también las menciona, remitiéndose al código de consumo, pero en definitiva estableciendo un vínculo, porque en estos momentos, señorías, aparte del estatuto de la vid y del alcohol, no tenemos ninguna norma estatal básica sobre la materia, lo cual es lamentable. **(El señor vicepresidente, Lissavetzky Díez, ocupa la Presidencia.)**

Pasemos a otro punto: el procedimiento administrativo de concesión. Personalmente considero que no es necesario modificarlo. El sistema que figura en el proyecto creo que complica las cosas de una forma extraordinaria. Primero, hay un examen de oficio y, si el examen de oficio da lugar al rechazo del registro de la marca, entonces se inicia un recurso contencioso-administrativo. Transcurridos tres años, si el recurrente gana el recurso, volvemos a la primera fase de la concesión, empezando entonces la segunda, la de las oposiciones, en la cual también puede haber recurso contencioso-administrativo. En definitiva, a mi modo de ver, es un planteamiento muy complicado y, por otra parte, no creo que hubiera quejas contra el sistema que ahora se modifica. El problema básico no está en lo largo que resulte el procedimiento de concesión en estos momentos con la ley vigente, sino que reside en lo que se prolonga la concesión firme o la denegación firme porque dura muchísimo el contencioso-administrativo.

Yo pienso que hay una solución que se debería considerar, que es la siguiente. Cuando en virtud del procedimiento administrativo de concesión se concede la marca, no hay recurso contencioso-administrativo, sino acción de declaración de nulidad, con lo cual en ese momento quedaría en firme y solamente habría recurso contencioso-administrativo cuando hubiera denegación de la marca, pero no cuando hubiera concesión. Además, el procedimiento contencioso-administrativo, aparte de prolongarse mucho, tiene problemas en cuanto a la prueba que son relevantes en muchas ocasiones, principalmente cuando se plantean temas de uso de algunas de las marcas enfrentadas, sobre todo la oponente.

En cuanto a la jurisdicción, ésta es muy importante. La adicional tercera prevé, siguiendo la Ley de patentes, que en la sede del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad sean los tribunales competentes en materia de marcas. Pero aquí tenemos un problema pendiente que habría que meterle mano, porque estamos, como todos sabemos, en demora del señalamiento de los tribunales de marcas comunitarias, y éste es un problema que hay que resolver. En la exposición de motivos se dice que el proyecto se acerca todo lo que puede al reglamento de la marca comunitaria para evitar duplicidades, y

me parece un criterio estupendo, pero siguiendo ese mismo criterio sería deseable que los tribunales de marcas comunitarias españoles fueran también los mismos tribunales competentes para las marcas nacionales, porque si acercamos los textos pero después resulta que los tribunales de marcas comunitarias son unos y los tribunales que son competentes para las marcas nacionales son otros, la aplicación y la interpretación será distinta y no habrá lugar a ello. Lo lógico sería ampliar el planteamiento de la adicional tercera y vincular a esos tribunales, señalando en cada sede del Tribunal Superior de Justicia un tribunal de marcas comunitarias, que sería también el competente para la marca nacional y seguramente debiera serlo también para la competencia desleal y propiedad intelectual, porque los problemas de competencia desleal, propiedad intelectual y marcas se producen muchas veces unidos unos a otros.

Otro punto que quisiera señalar se refiere a la protección de los consumidores. Desde mi punto de vista, creo que sería razonable establecer la responsabilidad del licenciantes por los daños que ocasionen los productos lanzados al mercado por los licenciarios con la marca licenciada. Porque lo que no puede admitirse es que quien se aprovecha desde el punto de vista económico del atractivo sobre la clientela y sobre los consumidores en general cuando llega un problema de los productos marcados con esa misma marca que ha licenciado diga: no, yo no quiero saber nada, yo le he atraído con mi marca, pero entiéndase usted con el licenciario. Este es un tema absolutamente fundamental, especialmente, por ejemplo, en las franquicias, y hay un precedente de este tipo en el artículo 78 de la Ley de patentes, donde ya está contemplada la responsabilidad del cedente o licenciantes de la tecnología por los daños causados por los productos.

En cuanto a las tasas, por supuesto no entro en si son muy altas o muy bajas, no estoy en condiciones de juzgarlo, lo que sí creo que sería importante es que el Congreso, a la hora de discutir el proyecto, estableciera algún criterio sobre a dónde deben ir las tasas, porque lo que no me parece razonable es que la Oficina Española de Patentes y Marcas, que recibe tasas multimillonarias por la masificación de las solicitudes, en algún momento pueda escudarse en que no da un servicio suficientemente rápido porque son muchísimas las solicitudes. Si usted percibe tasas de decenas de miles de solicitudes no me venga después a decir que no tiene medios porque son muchos. Como son muchos, recibe mucho, y por eso debe prestar ese servicio. No sé si ocurre últimamente, pero hace unos cuantos años había problemas para dotar de personal a la Oficina y, sin embargo, se llevaban al Tesoro público del orden de 2.000 millones de pesetas de excedente. Eso no debiera ocurrir en ningún caso, las tasas debieran estar para financiar sin problemas la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que dé un buen servicio, y no para financiar al Tesoro público.

Otro tema: la notoriedad. El fenómeno de la notoriedad no es el de la marca notoria, no es el del nombre

comercial notorio, afecta a otras muchas cosas que deben ser tenidas en cuenta dentro de la ley. Por ejemplo, ¿por qué el nombre de una persona, si es notorio, debe tenerse en cuenta en el examen de , pero no se debe tener en cuenta de oficio el título de una película conocida o un personaje de propiedad intelectual absolutamente conocido? ¿Es que mañana se puede pedir la marca Popeye y en la Oficina Española decir: como esto es propiedad intelectual yo no entro? Creo que habría que ampliar la protección de la notoriedad no solamente a la propiedad intelectual, sino también incluso a denominaciones de personas jurídicas. Si pasado mañana se pide la marca Real Madrid o Club de Fútbol Barcelona, como ya ocurrió en el Registro Mercantil Central, no puede plantearse el problema de si eso es un nombre o es una denominación social, porque, por cierto, el artículo 9.1 en sus apartados a) y b) se centra fundamentalmente en nombres de personas físicas, pero lo que falta en el proyecto es saber qué ocurre con las denominaciones sociales y con las denominaciones de las personas jurídicas, porque en la realidad del tráfico conviven unas y otras. ¿Es que pasado mañana se puede pedir la marca PSOE o PP, y como no es el nombre de una persona física, no es notorio, sino que es una denominación de un partido conocido por todo el mundo...?

Con esto quiero transmitir que hace falta tener una noción mucho más amplia de la notoriedad, exactamente igual que con el tema de las denominaciones de origen. ¿Es que mañana se puede no dar una protección suficientemente amplia, superando el principio de especialidad, a las denominaciones de origen? ¿Las denominaciones de origen Rioja o cava tienen que sujetarse al principio de especialidad en su protección o deben tener, precisamente porque son renombradas y notorias, una protección ampliada igual que la de las marcas o nombres notorios?

Voy agotando mi tiempo y voy a terminar muy rápidamente con dos o tres menciones muy concretas. En primer lugar, en el artículo 4 se introduce una expresión que no está en la ley vigente y que, desde mi punto de vista, plantea problemas, y es la referencia a la empresa. En la Ley de competencia desleal no se hace mención de las empresas y en la Ley de defensa de la competencia no se hace mención de las empresas. ¿Por qué? Porque hoy día la noción de empresa, desde mi punto de vista, está superada. Hoy lo que funciona es la noción de operador económico, porque plantea problemas definir si el profesional es una empresa. ¿Una ONG es una empresa, una fundación sin finalidad de lucro es una empresa? Es discutible. Sin embargo, con la expresión que existe en la ley actual, con decir una persona no se plantea problema de ninguna clase, y este problema se traslada también al tema del nombre comercial. ¿Por qué el nombre comercial tiene que ser necesariamente el de una empresa? ¿Es que una fundación o una ONG que tiene prestigio en el mercado no

puede inscribir su nombre comercial, si se mantiene la inscripción, o no se considera su nombre comercial, aunque está actuando en el tráfico? Lo que ocurre es que actúa en el tráfico con una función distinta de la de las empresas. Las empresas proveen de bienes y servicios en el mercado, mientras que hay muchos operadores muy importantes que no están desde el punto de vista de la oferta en el mercado, sino que están desde el punto de vista de la demanda, pero que demandan por valor de cientos o de miles de millones y tienen, por tanto, una presencia clarísima en el tráfico económico. Sin embargo, según una noción estricta de empresa no deberían tener derecho a un nombre comercial, lo cual me parece que supone un problema. En cierta forma pienso que en la ley debería haber alguna referencia explícita a la protección de las denominaciones de personas jurídicas, incluso desde el punto de vista del examen de oficio, cuando esas denominaciones de personas jurídicas sean notorias. No olvidemos que en estos momentos existe una tendencia, que habría que llevar adelante, a unificar el registro de personas jurídicas, porque eso plantea problemas importantes.

Por no abusar de su tiempo, sólo quiero decir, casi a modo de chirigota, que me parece excesivo derogar el Estatuto sobre propiedad industrial, porque si no recuerdo mal el Estatuto sobre propiedad industrial en esta materia estaba ya derogado por la Ley de 1988, y siguiendo esa técnica tendríamos que derogar no sólo el Estatuto sobre propiedad industrial sino también la Ley de 1902. Se deroga una vez y derogado queda.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Manuel Silva.

El señor **SILVA SÁNCHEZ**: Quiero agradecer la comparecencia, la intervención y las reflexiones, desde luego muy interesantes, que ha hecho don Alberto Berkowitz, de las cuales hemos tomado buena nota, porque algunas pueden dar lugar a la presentación de enmiendas.

Más que ir a alguno de los apartados de la *web*, como él hacía referencia al inicio de su intervención para obtener un mayor desarrollo, le quería preguntar sobre un tema más concreto en el sentido de si nos puede efectuar alguna reflexión o transmitirnos su opinión sobre la posibilidad de resolver los conflictos entre las marcas y los nombres comerciales y los nombres de dominio. Es un aspecto que se aborda en el artículo 34 de la ley y creo que para nosotros tiene mucho interés, porque se ha manifestado que el planteamiento que efectúa el artículo 34 —y así lo dice el propio Consejo de Estado en su informe— puede dar lugar a problemas de extraterritorialidad. También se nos ha manifestado por algún otro compareciente que es difícil encontrar otra solución y que esto tiene un aspecto positivo, sin

lugar a dudas, que por primera vez se ofrece esa protección a la marca y al nombre comercial, con la finalidad de impedir la utilización de redes de comunicación telemática o como nombres de dominio a otros, y quisiera saber si tiene alguna opinión formada o nos puede ofrecer alguna sugerencia respecto de este tema.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): A continuación y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Carlos Navarrete.

El señor **NAVARRETE MERINO**: Señor Berkowitz, en primer lugar, muchas gracias por su asistencia y más en vísperas de un prolongado puente. **(El señor catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, Berkowitz Rodríguez-Cano: Ya estamos en el puente, prácticamente.—Risas).**

Desde luego, en la exposición que ha hecho hay posiciones coincidentes. El legislador, *de lege ferenda* en este caso, ha cogido la piqueta, ha demolido los rótulos de los establecimientos y luego ha escondido la piqueta o la ha dejado inútil y no ha seguido demoliendo, cuando quizá una de las cosas que había que demoler era el nombre comercial; en mis intervenciones de esta mañana insinuaba la pregunta de por qué ese agravio comparativo entre el rótulo del establecimiento y el nombre comercial.

Usted ha desbordado un poco los límites que mentalmente teníamos y ha planteado problemas de propiedad intelectual. Sigo sin entender por qué en este país determinadas cosas tienen un valor predominante sobre otras que filosóficamente son más importante. ¿Por qué hay tanta doctrina, por ejemplo, sobre el Registro de la Propiedad y tan poca sobre el Registro Civil? ¿Y por qué se registra la propiedad industrial y no se registra la propiedad intelectual? Supongo que esto tendrá algún tipo de explicación aparte de las oposiciones que existen en nuestro país.

En principio no me parece mal lo que ha dicho, porque verdaderamente en el tratamiento del nombre comercial hay un auténtico galimatías. En un determinado momento funciona como una entidad autónoma y en otras ocasiones se asimila a una serie de efectos jurídicos. Por ejemplo, es posible hacer una oposición basada en la existencia de un nombre comercial cuando se exige una solicitud para la inscripción de una marca. Son nociones tan íntimamente vinculadas, que quizás lo más adecuado sería establecer las tres categorías que tradicionalmente existían o a lo mejor una categoría única con algunos matices diferenciadores, por ejemplo y tal como establecía la anterior ley, la transmisión del nombre comercial debe ir unida a la transmisión del conjunto de la empresa, o como usted dice desbordando el derecho mercantil que aprendimos del profesor Garrigues. El derecho mercantil ha dejado de ser ya el derecho de las empresas para convertirse en el derecho

de los operadores jurídico-mercantiles; hay que estar abierto a estas nuevas ideas. En definitiva, nos parece que el nombre comercial tiene una entidad de descripción universal para todos los productos o servicios que hay en un establecimiento mercantil y se puede considerar casi como un fraude o como un abuso de derecho respecto de los consumidores la transmisión parcial, que implica para esos usuarios o consumidores la fiabilidad que está adquiriendo algo que procede de una entidad jurídica, que sigue existiendo pero que ha segregado el nombre de su patrimonio y lo ha vendido a un tercero que a lo mejor no debiera merecer la misma confianza de los usuarios o de los consumidores. Independientemente de esto, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre la responsabilidad de los licenciatarios.

Quizás, el problema más agudo que se presenta en este proyecto de ley sea con relación a las marcas, donde incluso se establece como causa de ineficacia jurídica la posibilidad de que alguien arbitrariamente niegue a una persona la entrada en esa asociación que controla la marca colectiva que puede ser de procedencia geográfica. A continuación, en vez de establecer la protección del titular de la marca colectiva, se establece la protección del individuo rebelde que no ha querido entrar en la asociación que controla esa marca colectiva, aunque tiene las puertas abiertas por mandato legal, pero tiene el derecho a utilizar, sin entrar en esa asociación de puertas abiertas, la denominación de la procedencia geográfica de origen de los productos o servicios.

Ha tocado de refilón el tema de las franquicias, uno de los elementos en que basamos nuestra enmienda de totalidad, que me parece tiene bastante orfandad jurídica en nuestro país. No sabría decir en estos momentos si es similar a la marca de garantía o si es idéntica, pero sería conveniente que en este proyecto de ley, cuando sea ley, se hiciera una alusión, que podría ser marca de garantía y franquicia, para ir dotando de tipicidad a una actividad que cada vez es más usada en el tráfico jurídico-mercantil y que está bastante desprotegida jurídicamente.

Respecto a lo que ha suscitado de la conveniencia de no alusión a las empresas, estaba pensando en la posibilidad de que algún individuo poco escrupuloso, en un determinado momento sacara al mercado unos artículos con el emblema de la Cruz Roja y el nombre de Cruz Roja. Efectivamente, nos encontramos hoy ante la carencia de un instrumento jurídico que pueda reprimir enérgicamente el aprovechamiento de los esfuerzos desinteresados de miles o millones de personas que han contribuido al enaltecimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Voy a preguntarle, porque hice la pregunta esta mañana con poca fortuna —me he quedado sin respuesta—, si en su opinión existe algún tipo de contradicción entre el proyecto y la existencia de la marca

comunitaria y si se recogen en el proyecto todas las obligaciones asumidas por España en materia de signos distintivos al suscribir los acuerdos y tratados internacionales.

A partir de nuestra integración en la Unión Europea, se ha presentado un problema léxico o de traducción en nuestra legislación. Se nos inunda con estándares jurídicos que por desusados son fuente permanente de conflicto en la interpretación de los contratos y en el uso de los operadores jurídicos, juzgados y tribunales. Recuerdo, por ejemplo, el interés vital en la protección de datos personales; intervine en las dos ponencias que ha habido en esta Cámara sobre esta materia y todavía no sé lo que es el interés vital. Viendo este proyecto de ley me quedo sin saber qué es un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, al que se alude en el artículo 3 y en el artículo 11. ¿Quiere decir que no es un establecimiento *iocandi causa*? Esta interpretación es completamente ridícula. Creo que sería más conveniente sustituir los adjetivos efectivo y serio por la expresión, no exactamente equivalente pero seguro que más certera, de establecimiento abierto al público. Igualmente me quedo sin saber a qué se hace referencia cuando en el texto del proyecto se alude al comportamiento leal; pues en nuestro derecho, si hablamos de comportamiento de acuerdo con la buena fe o las prácticas comerciales, todo el mundo sabe a qué nos referimos.

En cuanto a los tribunales especiales, a los que usted ha hecho mención, yo lo he planteado también esta mañana y me alegro de que la preocupación sea común; no sé si lo es también la solución. En mi opinión, una de las peores cosas que le puede ocurrir a un juzgado en este país es que le caiga una suspensión de pagos o una quiebra porque desborda la oficina judicial y además los problemas que suscita una sociedad civil o una sociedad mercantil son diferentes como lo son también los que están a caballo entre el derecho administrativo y el derecho mercantil de las patentes y de las marcas. Habría que ir pensando en el establecimiento de un orden jurisdiccional especializado en cuestiones mercantiles en el que tendrían su asiento natural las patentes, las marcas, las sociedades, las suspensiones de pago —o como se llamen en el futuro—, y las quiebras mercantiles.

Me alegro también de que comparta la preocupación que tenemos por las tasas. Usted lo ha planteado desde una perspectiva diferente de la de mi grupo. Hasta ahora, hay un problema muy serio en este país de transferencia de tecnología desde la mente de quien la concibe hasta su aplicación desde el punto de vista industrial o comercial. Y una de las dificultades para que se opere esa transferencia de tecnología estriba en las regalías que hay que pagar para disfrutar de tales derechos, que hay que sumarlas a las que con toda legitimidad perciben, por ejemplo, los agentes de la propiedad industrial. No hay que tener en cuenta solamente, como

se predicaba esta mañana, el caso del expediente digamos anatómico de la concesión de una marca; hay que entrar también en la patología de ese expediente, que puede originar recursos contencioso-administrativos, acciones civiles, recursos en vía administrativa. Todo eso va encareciéndolo y al final ocurre que no se inscriben con la asiduidad necesaria las marcas, las patentes, los modelos de utilidad ni algunas otras cosas; a veces ni siquiera las fincas inmuebles, por el costo de los devengos registrales.

No quisiera cansar su tiempo, pero me parece que no se resuelve muy bien, pues cuando se establecen las prohibiciones, en el artículo 5 se habla de prohibiciones absolutas y en el apartado b se dice que no podrán registrarse como marcas las que carezcan de carácter distintivo. A continuación se habla de que tampoco se pueden inscribir aquellas cuyo signo distintivo son la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, aquellas en que se emplea una denominación que se ha convertido en usual o habitual o bien aquellas que pretenden tener como denominación alguna forma impuesta por la naturaleza o necesaria para la obtención de un resultado técnico. Me parece que todo esto son capítulos de la misma novela; es decir la indistinción de la marca se manifiesta, entre otras cosas, por algunos de los mecanismos que se prohíben en los apartados c), d) y e), que debieran desaparecer como categoría distinta del apartado b), puesto que son la traducción a la realidad de esto.

Quería preguntarle si en su opinión y como signo distintivo podrían valer también los sonidos, porque se hace continuamente referencia a la expresión de representación gráfica y sabemos que cuando hoy una persona adquiere un móvil una de las cosas que puede hacer es cambiar su signo de saludo o de identificación, ¿mediante qué, mediante un signo gráfico? No, mediante un signo auditivo. Creo que en esta sociedad, donde la gente se complace tanto en afirmar que estamos en una nueva era de la información y de la comunicación, estas pequeñas cosas como la del sonido debe tener cada vez más carta de naturaleza, porque antes no existían los sistemas de reproducción de sonido como no recurriéramos al pentagrama, con lo cual, el flamenco se quedaba sin posibilidad de expresión gráfica; pero hoy el flamenco lo podemos ver no en un pentagrama sino en un disco o en cualquier otra forma de reproducción del sonido.

Tenía muchas preguntas pero no quiero cansarle porque me entra remordimiento de conciencia.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Fernando Fernández de Trocóniz.

El señor **FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS**: Hoy tenemos una composición en esta Comisión

un tanto especial, antes con la comparecencia del señor subsecretario y ahora con una pregunta, que luego formularé al señor compareciente, con relación a si realmente se pronuncia Bérkowitz, Berkówitz o Berkowítz, porque las tres fórmulas he escuchado y me gustaría que de su propia boca nos dijera por fin cómo debemos pronunciar su excelso nombre. Decía que tenemos una composición curiosa en la mesa porque evidentemente es una muestra palmaria de los frutos magníficos que ha dado la inmigración en nuestro país.

Antes de proseguir, quisiera hacer un comentario histórico. Yo ahora sé muy poco derecho, cuando acabé la carrera de derecho sabía bastante menos del que sé ahora, pero quiero resaltar que cuando terminé dicha carrera hubo una asignatura que no estudié nunca, una asignatura que después de acabar la carrera de derecho era prácticamente la única que sabía de verdad y de la cual además no me examiné al final del curso, y esa asignatura era el derecho mercantil segundo, que me explicó el profesor Alberto Berkowitz.

No voy a formularle ninguna pregunta pero sí voy a realizar una serie de aclaraciones y agradecimientos a las sugerencias que formula. Ciertamente la materia de las denominaciones de origen es un asunto absolutamente olvidado en nuestro derecho, que se regula por una normativa sectorial, que ha estado extrapolado a otros ámbitos de la actividad económica, cual es el producto de la bebida y del alcohol. Y no solamente es que se regule por un norma que está pensando exclusivamente en bebidas vínicas y espirituosas, es que además se plantea un problema difícil, tal vez curioso, en orden a la naturaleza jurídica de los consejos reguladores. He de contarles una anécdota, porque hoy en esta Comisión estamos contando anécdotas vividas en nuestro pasado. Determinado consejo regulador adquirió una propiedad inmueble —hablo de mi región, de Castilla y León— y cuando fueron a inscribirlo al Registro de la Propiedad les dijeron que no podían inscribirlo a nombre del consejo regulador, sino que solamente podían inscribirlo a nombre de la Junta de Castilla y León por cuanto consideraban que este consejo regulador carecía de personalidad jurídica, siendo así que eran los miembros del consejo regulador los que habían satisfecho con sus cuotas el importe, me imagino que importante, del bien inmueble que habían adquirido. Es importante que tomemos nota de la necesidad que existe en nuestro derecho de acometer la regulación de las denominaciones de origen porque es un asunto que no tiene gran trascendencia, pero sí tiene la trascendencia específica que le corresponde y nosotros estamos precisamente para eso, para acudir allá donde surgen y se plantean los problemas.

La sustitución que propugna con relación al cambio de las menciones a las empresas por operadores económicos me parece muy interesante y puede ser tomado y tenido en consideración. Asimismo, me parece muy importante la introducción de las denominacio-

nes notorias derivadas de propiedad intelectual al establecimiento de prohibiciones de registración en orden también a la propiedad industrial. Además, se añade un posible escollo que tal vez podría fácilmente superarse con relación a la propiedad intelectual que ha entrado en el dominio público, por cuanto aquí no cabe en ningún caso oposición de parte y tendría que verificarse de oficio respecto de aquellas denominaciones notorias de la propiedad intelectual, a los efectos de poderse denegar su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

He de señalarle que la Ley de 10 de noviembre de 1988 derogó el Estatuto de la propiedad industrial de 1929, con relación a marcas y signos distintivos en general, y nombres comerciales, si bien es cierto que dejó un pequeño resquicio en orden a determinadas disposiciones transitorias, disposiciones transitorias que ahora podemos concretar específicamente y no volver a derogar aquello que ya fue derogado antes, por mor siempre de la elegancia jurídica que caracteriza a esta casa a veces.

Plantea el problema de las jurisdicciones especializadas. He de decirle que comparto su criterio y también el criterio que ha manifestado antes el diputado Navarrete con relación a la necesidad de jurisdicciones especializadas cuando nos encontramos en ramas del derecho que requieren absolutamente una especial profesionalización y especialización para su solución. Excede, y creo que con mucho, el ámbito de esta Comisión de Ciencia y Tecnología y del proyecto de ley que nos ocupa de patentes y marcas comerciales, en la medida que requeriría una revisión en profundidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Comparto su criterio de que sin una serie de jurisdicciones especializadas mal podemos abordar un adecuado derecho concursal, mal podemos abordar una adecuada protección y tratamiento de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, no solamente en materia de competencia desleal, sino también en materia de defensa de la competencia y estoy convencido de que supondría un gran avance si pudiese hacerse así. También participo del criterio de que la Oficina Española de Patentes y Marcas más que un organismo autónomo debería ser considerado como un ente de derecho público sujeto a derecho privado, como sucede actualmente por ejemplo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que proyecta a aquellos organismos públicos que perciben directamente recursos de los particulares una agilidad, dinamismo y eficacia que difícilmente se puede derogar de otro modo en la medida que están sometidas a una disciplina presupuestaria. Lamentablemente, excede del ámbito y de las posibilidades que tenemos ahora con la Ley de marcas y nombres comerciales para abordar este problema, porque supondría introducirse en un complicado proceso dentro de lo que significa la entera organización administrativa, porque he de decirles que no sólo afecta a este organismo concreto, sino que

estoy pensando también en el comisionado del mercado de tabaco al cual influye también decisivamente esta materia de la percepción directa de tasas. La disciplina presupuestaria no supone solamente un lastre, supone a veces un freno, no solamente en lo referente al control del gasto, sino también a las dotaciones organizativas, funcionales y personales de este tipo de organismos.

Con esto concluyo mi intervención, dándole real, efectiva y efusivamente las gracias, y me imagino que el lunes habrá clase.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky y Díez): Una muy breve y ligera reflexión sobre el tema de los apellidos. Cuando yo ejercía como portavoz en la Asamblea de Madrid, el señor Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, se empeñó durante una serie de debates del estado de la región en llamarme Lisiabeski. Por si ustedes no lo saben, en ruso la letra e se pronuncia ie. Yo le dije que no había que llegar a ese extremo, que cuando tenemos un apellido castellanizado, se lee como se escribe. Por lo tanto, mi apellido es Lissavetzki, el señor Berkowitz dirá cómo se tiene que pronunciar el suyo, pero en cualquier caso afortunadamente nuestro idioma no es como en inglés, que, como decía alguno se escribe Manchester y se pronuncia Liverpool. **(Risas.)**

En cualquier caso, tiene la palabra el profesor Berkowitz.

El señor **CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED** (Berkowitz Rodríguez-Cano): Trataré de contestar a las distintas preguntas, o hacer algún comentario a alguna de las observaciones por el orden en que han sido formuladas.

Con relación al tema de los nombres de dominio, no he podido estudiar demasiado en detalle el proyecto que estamos viendo porque he tenido que estar ocupado, en la Comisión general de Codificación, para hacer un borrador de proyecto de comercio electrónico, y ahí se incluían un par de normas sobre esta materia. En primer lugar, una norma que en definitiva está recogida en el proyecto, es decir la idea es que no nos obsesionemos con el mundo de Internet pensando que es un mundo aparte, porque al mundo de Internet se le aplica el ordenamiento jurídico en su conjunto, y por tanto si una persona no puede utilizar en España en el tráfico económico un signo porque es una marca protegida, no lo puede utilizar ni en el escaparate de la esquina ni en la página web. Lo que ocurre es que naturalmente está el problema de la territorialidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que podremos demandar sin mayor problema a quien tenga su sede en España pero tendremos serios problemas si tenemos que demandar a un señor que está en Estados Unidos o en Singapur.

Segundo problema, allí había una propuesta que yo creo puede ser interesante y es que se proponía que en

el Registro Mercantil central se inscribieran voluntariamente los nombres de dominio, es voluntario pero tiene un atractivo, y una vez inscrito el nombre de dominio en ese Registro Mercantil central operaría para impedir el otorgamiento de otras denominaciones sociales. Son dos normas que podrían ser útiles. Pero aquí no se está hablando de denominaciones sociales, que yo creo que es algo que se echa de menos en el proyecto. Lo que hace el Código de la propiedad intelectual francés es bastante razonable, cuando dice que uno de los obstáculos para que se registren marcas son las denominaciones sociales anteriores, que yo ampliaría a denominaciones de personas jurídicas cuando son conocidas entre el público, de tal forma que puedan dar lugar a una confusión, es decir, si mañana se pretende inscribir o utilizar la marca *Manos unidas*, el público lo conoce, es la denominación de una fundación y como los seres humanos no somos compartimentos estancos hay que evitar que nadie pueda pensar que eso tiene que ver con esa organización.

Pasemos ahora a las observaciones del señor Navarrete sobre el registro de la propiedad intelectual. No hay registro de la propiedad intelectual porque el Convenio de la Unión de Berna, del que España es parte desde su origen, a finales del siglo XIX, prohíbe expresamente que se sujete a inscripción constitutiva la protección de la propiedad intelectual, y en España hay un registro pero es un registro simplemente a efectos de prueba, y eso naturalmente nos plantea ciertos problemas.

Con relación al problema de la transmisión del nombre comercial, ocurre que en el nombre comercial en la regulación del Estatuto, si no recuerdo mal, regía el principio de veracidad y si se quita el principio de veracidad, cada vez se acerca naturalmente el nombre comercial más a la marca de servicios, realmente es una marca de servicios. La directiva comunitaria permite la libre transmisibilidad de la marca, cosa que ha sido criticada, y aquí está el profesor Fernández Novoa, que ha sido un defensor insigne de la no transmisibilidad de la marca. La directiva comunitaria lo ha resuelto así, permitiéndose la libre transmisión de la marca y asimilándose prácticamente el nombre comercial a la marca, por lo que establecer un criterio distinto parece que no estaría demasiado justificado.

Marcas colectivas. Debo reconocer que no he gastado ni un minuto en mirar las marcas colectivas. ¿Cuántas marcas colectivas hay inscritas, tres, cinco? No llegan a diez. La institución es un fracaso. El problema no es por lo tanto un detalle en la regulación, —naturalmente, en la directiva comunitaria está bien que se incluya— el problema es que en la realidad española no funciona. Pienso que tal vez no funciona porque, en algunos países, la marca colectiva ha cumplido la función de la denominación de origen en España y, entonces, como en España tenemos la denominación de origen, los señores de La Rioja o los señores de Cava o los

señores de Jijona o los señores de Ribeiro, que, naturalmente, tienen su denominación de origen, ¿para qué quieren una marca colectiva? Entre otras cosas, no hay obstáculos para que un particular o una persona determinada pida una marca y después se dedique a licenciarla, constituyendo de hecho en la práctica, a través de las licencias, un sistema equiparable al de las marcas colectivas, pero sin los requisitos de dichas marcas.

La franquicia y la marca de garantía. La franquicia realmente necesita una regulación. Si no recuerdo mal, hay una regulación en la Ley de ordenación del comercio minorista, desarrollada después por un decreto —realmente no era el sitio de regularlo, pero ahí está— pero es incompleta. Si no me equivoco, en la Comisión General de Codificación hay un grupo de trabajo que prepara un anteproyecto sobre contratos de distribución, entre los cuales, evidentemente, está el tema de la franquicia. Es cierto que hace falta una regulación de la franquicia en nuestro país porque hay, aparte de la Ley de ordenación del comercio minorista, el reglamento comunitario en aplicación del artículo 81 del Tratado de Roma.

Creo que me he referido ya al tema de las denominaciones de los organismos sin ánimo de lucro como la Cruz Roja.

El problema del proyecto, la marca comunitaria y los tratados. El proyecto realmente cumple muy fielmente las obligaciones internacionales y, en ese aspecto, no me parece que plantee ningún problema, a diferencia de lo que ocurría en la Ley de 1988, donde, por la precipitación, como es conocido por todos y se dice en la exposición de motivos, se dieron disonancias con la directiva comunitaria.

Respecto del establecimiento comercial serio, es una de las cosas que nos ocurren. El Convenio de la Unión de París habla del establecimiento serio, que no es un establecimiento abierto al público. Lo que viene a decir sobre el establecimiento serio es que si hay un extranjero que por su nacionalidad no tendría derecho a acogerse al Convenio de la Unión de París pero tiene en España un establecimiento serio —es decir, unas oficinas que funcionen realmente, que no se trate de un fraude de ley, que no se trate de una pura apariencia—, éste podría aprovecharse de ese establecimiento en España para, en definitiva, a través del mismo, acogerse a los beneficios del Convenio de la Unión de París.

Tribunales especiales de propiedad industrial. Estoy de acuerdo, y a ello se ha referido también el señor Fernández de Trocóniz en el planteamiento que se ha hecho de que tribunales de comercio están un poco en el aire, que excede evidentemente del proyecto de marcas, pero no estoy seguro de que exceda el proyecto de marcas, teniendo en cuenta la adicional que dedica a la jurisdicción para las marcas nacionales y estando España fuera de plazo para determinar los tribunales de marca comunitarios, una norma que se refiriera específicamente a los tribunales de marca comunitarios que

tiene que establecer el Estado español, y me parece que sería el lugar adecuado. No queramos resolver todo de golpe, resolvamos esto y ya iremos más adelante viendo otros aspectos.

Además, en cuanto a los tribunales de marca comunitaria, hay un problema en el aire que es realmente grave y que ya anticipo, y es que en algún momento se pensó en establecer en toda España un único tribunal de marca comunitaria en Alicante, cosa que ha sido rechazada por los círculos interesados por razones obvias. Es decir, los tribunales de marca comunitaria entienden de las acciones por violación de marca comunitaria, con lo cual, si a un señor de Canarias le demandan porque en Canarias está violando una marca comunitaria, como demandado, tendrá que desplazarse a Alicante, y lo mismo ocurriría si el señor viviera en A Coruña, en Barcelona o en Madrid; todos tendrían que desplazarse a Alicante. Hagamos lo que han hecho los alemanes, que han establecido un tribunal de marca comunitaria para cada uno de los *länder*, que me parece que es el mismo criterio que sigue este proyecto de ley en relación con las marcas nacionales. Aprovechemos ese impulso para solucionar de una vez el problema.

En cuanto a las tasas, diré que ese es un tema que siempre permite ver las cosas en sus distintos aspectos. Efectivamente, unas tasas altas pueden entorpecer de alguna forma la solicitud por parte de pequeñas y medianas empresas, pero también es cierto que la inmensa mayoría de las tasas las pagan empresas extranjeras y en gran parte multinacionales. Ahí hay una elección política de cierta importancia porque, a lo mejor, resulta que a las pymes se les pueden proporcionar subvenciones vía pyme, sin necesidad de que las tasas españolas sean las más baratas en atención a las pymes españolas, pero que las están pagando las multinacionales extranjeras.

Respecto a la falta del carácter distintivo, estoy totalmente de acuerdo con usted. El artículo 5 dice que falta carácter distintivo y después los apartados siguientes señalan las diversas faltas de carácter distintivo. Totalmente de acuerdo. Yo, como nunca me acuerdo de delimitar una y otra de las letras, siempre hablo de la genericidad de la marca, cosa que me reprochan de vez en cuando, pero ésa es la realidad. Lo que pasa es que, como la directiva comunitaria lo ha establecido, han sido tan meticulosos de establecer los distintos supuestos, nosotros los reproducimos. Esa es la razón.

En relación con los sonidos, también nos adaptamos a la directiva comunitaria. El problema que tenemos muchas veces no solamente en esta ley, sino en otras muchas, es que realmente la participación del Parlamento español en las directivas comunitarias es prácticamente nula. En este caso es una cuestión puramente técnica, pero hay otros supuestos en que la cuestión es más importante desde el punto de vista sustantivo y, si la cosa viene vía directiva comunitaria, aquí ya no tiene prácticamente nada que hacer el Congreso, con lo cual

también puede ser interesante desde el punto de vista del Gobierno de turno el llevar las cosas vía Bruselas, donde salen más fácilmente, en vez de venir directamente aquí, donde puede haber obstáculos de otro tipo. Pero ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo.

Al señor Fernández de Trocóniz quiero darle las gracias por el recuerdo de aquellos años, que uno siempre añora; sin duda, el tiempo nos obliga a ello. Veo que ha superado con mucho los conocimientos que pudo aprender entonces, porque hay que ver qué cantidad de cosas nos ha dicho de diversos sectores. En consecuencia, lo único que tengo que aclararle es cómo se pronuncia mi apellido. En mi familia decimos Berkowitz, si bien es cierto que cuando salgo al extranjero cambio el acento y digo *monsieur Bérkowitz* o *mister Bérkowitz*, es decir, que en España es Berkowitz y en el extranjero lo adapto a la acentuación extranjera.

Nada más.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Agradecemos al señor Berkowitz su intervención, interesantísima, que seguro va a servir a los grupos parlamentarios a la hora de elaborar sus enmiendas.

— **DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL, FERNÁNDEZ NOVOA. (Número de expediente 219/000205.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Vamos a continuar la sesión. Agradecemos al profesor Fernández Novoa que haya venido a esta comparecencia, máxime cuando ha tenido que desplazarse desde otra comunidad, desde otra región, y en estas fechas, y a quien damos la palabra para que realice su exposición.

El señor **CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL** (Fernández Novoa): Muchas gracias por haber sido invitado a intervenir en esta sesión informativa sobre una materia que para mí es extraordinaria y positivamente apreciada, dado que me vengo dedicando al estudio del derecho de marcas desde hace más de treinta años. Y precisamente como estudioso del derecho de marcas, quisiera ante todo elogiar públicamente las líneas generales del proyecto de ley de marcas, así como la técnica jurídica depurada con la que en líneas generales ha sido redactado.

Pienso que el proyecto de ley de marcas es un cuerpo jurídico bastante equilibrado, en el que se conjugan la protección del titular de la marca, la protección de los intereses de los consumidores y también del sistema competitivo. En efecto, la protección del titular de la marca en el proyecto se refuerza sensiblemente, por un lado, al regular el contenido del derecho de exclusividad y al regular las acciones en defensa del derecho de la marca y, por otro, al establecer el cuadro de las prohibiciones, sobre todo las prohibiciones absolutas, y también, al fijar el régimen del uso obligatorio de la

marca registrada y de la caducidad por falta de uso, se toman en consideración ciertas exigencias del sistema competitivo y también de la protección de los intereses de los consumidores.

Pienso que el proyecto tiene que ser elogiado singularmente porque su futura y eventual aprobación significaría la armonización plena y definitiva del derecho español de marcas con la Directiva 89/104 CEE, esto es, con la primera directiva de marcas, de 21 de diciembre de 1988. Es cierto, y hay que recordarlo, que muchos de los principios y bastantes normas de la primera directiva comunitaria ya habían sido incorporadas por la ley vigente, por la Ley de marcas de 1988, pero es indudable asimismo que en ciertos puntos básicos —prohibiciones absolutas, uso obligatorio de la marca, etcétera— existen todavía sensibles diferencias entre la Ley española de marcas y la Directiva 89/104. Esta afirmación de las diferencias o disonancias denunciadas no implica en modo alguno un juicio peyorativo de la vigente Ley española de marcas. Antes al contrario, creo que esta ley ocupará siempre un lugar destacado en nuestra historia legislativa por cuanto que representó en su momento un gran progreso frente al Estatuto de la propiedad industrial de 1929. Sin embargo, no cabe desconocer, como ya se ha dicho repetidamente, que tal vez por las prisas con las que se aprobó la Ley de marcas de 1988 —la aprobación se produjo unas semanas antes de la aprobación de la Directiva 89/104— no fueron tenidas en cuenta todas las soluciones, algunas de ellas imperativas, establecidas por la directiva.

Con el fin de contribuir al perfeccionamiento del proyecto, un proyecto por otra parte muy sólido, voy a hacer algunas consideraciones o, si se quiere, sugerencias muy concretas. En relación con el apartado 3 del artículo 3 del mismo, es sabido que esta norma pretende que los españoles y las personas que pueden invocar la Ley de marcas puedan también invocar las normas del Convenio de la Unión de París de 1983, las normas actuales o las normas futuras siempre que resulten más favorables que las normas de la propia Ley española de marcas. Una norma en este sentido figura en la vigente ley, apartado 3 del artículo 10, y también en la Ley española de patentes de 1986, apartado 3 del artículo 2. Pues bien, en este momento, además del Convenio de la Unión de París —de esto se hace eco la exposición de motivos del proyecto—, también existe un acuerdo importante en la órbita internacional, el Adpic o Trip, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Podría ser conveniente que también se concediese a los nacionales españoles y a quienes puedan beneficiarse de la protección de la Ley de marcas que puedan invocar las normas del Adpic, del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, siempre que sean más favorables que las normas contenidas en la Ley de marcas. En este senti-

do, someto a la consideración de SS.SS., añadir al apartado 3 del artículo 3 la mención expresa del acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio.

En cuanto a las prohibiciones absolutas, artículo 5.º del proyecto, habría que reflexionar acerca de la conveniencia, hipotética al menos, de incluir una norma optativa que figura en la primera directiva comunitaria de marcas. Me refiero —insisto en que se trata de una norma optativa— a la letra b) del apartado 2 del artículo 3 de la primera directiva comunitaria. Según este precepto, los Estados miembros de la Unión Europea pueden prohibir el registro de aquellas marcas que incluyan un signo de alto valor simbólico, en particular un signo religioso. Tal vez sería conveniente que añadiese esta ulterior prohibición al catálogo de prohibiciones que se establecen en el artículo 5, y me permito subrayar que cuando la directiva habla de signo religioso obviamente no está refiriéndose a un signo de una confesión religiosa determinada, sino a un signo religioso en general. En este sentido lo que se dispone en la directiva, letra b), apartado 2 del artículo 3, tiene un significado muy distinto del que tenía, por ejemplo, el número 12 del artículo 124 del derogado Estatuto sobre propiedad industrial de 1929, porque la vieja norma, hoy derogada, se refería a las efigies y distintivos del culto católico sin el permiso escrito de las autoridades eclesiásticas diocesanas. Si se prohíbe el registro de marcas que incluyan un signo de alto valor simbólico, en particular un signo religioso, no se atenta contra ningún principio constitucional y tal vez se estaría proporcionando a las partes interesadas en esta materia la posibilidad de oponerse al registro de ciertas marcas, y tengo la convicción de que en algunos casos se solicitan marcas que pretenden incluir signos de alto valor simbólico, en particular un signo religioso.

Si se me permite, en mi intervención quisiera hacer especial hincapié a una figura importante que ha venido difundiendo en la práctica y que ha sido recogida por los textos de las leyes europeos, por la propia Directiva 89/104, y también por el Reglamento 40/94, sobre la marca comunitaria. Me refiero a la marca renombrada.

Es cierto que el proyecto en el artículo 8 regula lo que llama marcas y nombres comerciales notorios registrados. En este sentido hay que aplaudir sin la menor vacilación la postura del proyecto, por cuanto que en la vigente Ley de marcas de 1988 no se protege adecuadamente la marca renombrada. Sin embargo, entiendo que no se ha recogido adecuadamente la terminología, porque el artículo 8 habla de marcas y nombres comerciales notorios registrados, cuando lo cierto es que en la letra a) del apartado 4, del artículo 4 de la primera directiva comunitaria, así como en el apartado 21, del artículo 5 en la versión castellana o española se habla de marca renombrada, no de marca notoria, la marca notoria es una figura distinta de la

marca renombrada. Lo que digo de la versión española, que es la que nos interesa, de la directiva comunitaria, artículos 4 y 5, en los apartados correspondientes, se puede predicar también de las versiones francesa, portuguesa e inglesa. La versión francesa se refiere a la marca que goza de un renombre; la versión portuguesa a la marca que goza de prestigio —prestigio y renombre son términos sinónimos o equivalentes— y, por último, la versión inglesa se refiere a la marca que tiene una reputación, y reputación también es sinónimo de renombre o de prestigio.

Por esta razón y por otras que me permitiré alegar, pienso que la expresión que figura en el epígrafe oficial del artículo 8, marcas y nombres comerciales notorios registrados, debería ser sustituida por la de marcas y nombres comerciales renombrados. De esta manera, si se sustituye en el artículo 8 y en otros artículos, por ejemplo, el 34, al regularse el derecho de exclusiva, la palabra notorio —o notoria, si pensamos en la marca— por renombrada, la terminología nos permite deslindar dos figuras claramente distintas: por un lado, la marca notoria o notoriamente conocida y, por otro lado, la marca renombrada, ya que a mi modo de ver se trata de dos figuras distintas. Cuando se habla de marca notoria o notoriamente conocida, y lo hace el proyecto en el artículo 6.2.d), se está pensando en un signo o marca no registrado, pero que va a ser protegido como consecuencia de su notoriedad, del conocimiento o reconocimiento de la marca por parte del público, del sector correspondiente de los consumidores.

Por el contrario, la marca renombrada, a la que se refiere con estos términos la directiva —y así se pone de manifiesto en el artículo 8— se trata de una marca registrada, pero que es protegida no sólo en el ámbito de la regla de la especialidad, sino más allá. Es decir, la marca notoria permanece dentro de los confines de la regla de la especialidad. Al titular de la marca notoria se le concede protección frente al uso de un signo idéntico o semejante en relación con productos o servicios idénticos o similares. Por el contrario, al titular de la marca renombrada se le debe conceder protección cuando los productos o los servicios no son idénticos ni similares. Dicho de otro modo, la marca renombrada —y esto se percibe también en el proyecto, aunque con una terminología a mi modo de ver incorrecta— tiene que ser protegida frente al uso de un signo idéntico o semejante en relación con productos o servicios que no sean similares. Por eso la marca renombrada es protegida, porque el uso de un signo idéntico o semejante implica un aprovechamiento indebido o un menoscabo —sigo leyendo el artículo 8.1— del carácter distintivo o de la notoriedad. La norma es perfecta, si se reemplaza notoriedad por renombre. Curiosamente, cuando el artículo 34 del proyecto delimita el *ius prohibendi*, el derecho de exclusiva del titular de la marca renombrada, lo que se llama la marca notoriamente conocida en el proyecto, se está configurando el derecho de exclusi-

va del titular de la marca renombrada y ya no se emplean exactamente los términos del artículo 8.1, sino que, por el contrario, el artículo 34.2.c) habla de lo siguiente: se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre. Aquí aparece la expresión correcta y no el término notoriedad que sí figura en el apartado 1 del artículo 8.

Obsérvese, además, que con muy buen criterio el proyecto protege al titular de la marca renombrada en los casos de perjuicio, pero perjuicio causado al prestigio de la marca no a la notoriedad. Esto es lo que se dice, por ejemplo, en el apartado 1 del artículo 43, al regular el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. El apartado 3 del artículo 43 emplea dos términos distintos para referirse a figuras jurídicas también distintas: la notoriedad y prestigio de la marca. Por tanto, a mi modo de ver —y ésta es la sugerencia que someto a la consideración de SS.SS.—, incluso existen argumentos de coherencia del proyecto para reemplazar, en el contexto del artículo 8º, la expresión marca notoria, nombre comercial notorio, por la expresión marca renombrada, nombre comercial renombrado.

Otro punto, el penúltimo, sobre el que quisiera hacer algunas consideraciones, concierne a la posición del licenciante de una marca. La figura de la licencia se regula en el artículo 48 del proyecto; afortunadamente, se ha tenido en cuenta el artículo 8º de la directiva, y el número 2 del artículo 48 pretende fortalecer la posición jurídica del licenciante —titular de la marca y licenciante de la misma—, concediéndole la facultad de invocar, en determinados supuestos taxativos, no sólo las acciones derivadas del incumplimiento del contrato sino también las acciones derivadas de la infracción del derecho de exclusiva sobre la marca, en este caso sobre la marca licenciada. Esto es lo que hace el número 2 del artículo 48, que es lo mismo que hace el apartado segundo del artículo 8º de la directiva. Y tanto la directiva como el proyecto van enumerando los supuestos concretos, porque son supuestos concretos, que han sido estudiados por el doctor Tomás de las Heras, aquí presente, que luego va a intervenir.

Pues bien, uno de estos supuestos concretos, según el proyecto, es que el licenciario incumpla la disposición del contrato de licencia relativa al territorio para el que se otorgó la licencia. Quisiera subrayar que el proyecto habla de cláusula relativa al territorio para el que se otorgó la licencia. Por el contrario, en el mismo contexto, la directiva se refiere al licenciario que infrinja la disposición del contrato de licencia relativa al territorio en el cual pueda ponerse la marca. La directiva no se refiere al territorio en general, se refiere al territorio en el cual el licenciario puede fijar la marca sobre el producto. Y tras esta variante terminológica se ocultan consecuencias jurídicas muy distintas. Pensemos que cuando se están otorgando al licenciante las acciones derivadas de la infracción del derecho de marca, se le está poniendo en las manos una acción que es ejercita-

ble *erga omnes*, no sólo frente a los que incumplen el contrato sino frente a quienes adquieren los productos provistos de la marca del licenciataria, lo cual implica, naturalmente, que en este caso y en los restantes deja de operar el principio del agotamiento del derecho de marca. Por virtud del principio del agotamiento, claramente regulado en el artículo 36 del proyecto, el titular de una marca que ha otorgado su consentimiento para la comercialización de los productos, por él o por un tercero, no puede esgrimir de nuevo el derecho de exclusiva. Sin embargo, si el licenciataria incumple ciertas cláusulas, el titular de la marca sí puede invocar el derecho de exclusiva.

Hecha esta matización, se comprende fácilmente que, de acuerdo con la directiva, el licenciante sólo pueda ejercitar *erga omnes* el derecho de exclusiva cuando se infringe la cláusula relativa al territorio en el cual se puede fijar la marca y, por el contrario, según el proyecto, se puede ejercitar el derecho de exclusiva cuando el licenciataria incumple la cláusula contractual relativa al territorio para el que se otorgó la licencia. De manera que, si teóricamente aplicásemos el apartado segundo del artículo 48 del proyecto, el licenciante, titular de la marca, podría ejercitar *erga omnes* acciones marcarias, derivadas del derecho de exclusiva, no sólo en el supuesto de que el licenciataria hubiera fijado la marca en un territorio distinto al pactado sino también en otros casos; por ejemplo, cuando el licenciataria incumpliese la cláusula contractual que le prohibía desarrollar una política activa de ventas fuera del territorio fijado en el contrato o bien cuando el licenciataria incumpliese la cláusula contractual que le prohibía efectuar publicidad fuera del territorio asignado en el contrato de licencia.

Por las razones expuestas y teniendo también como telón de fondo los principios fundamentales del Tratado de Roma sobre la libre circulación de los productos, entiendo que debería revisarse en este punto la posición adoptada en el apartado segundo del artículo 48.

Por último, y concluyo ya, no me he referido al procedimiento de concesión porque el tenor de mi intervención se dirigía al derecho sustantivo, pero entiendo, y las apoyo por lo mismo, las sugerencias que se han hecho —si no recuerdo mal, las ha hecho Alberto de Elzaburu esta mañana— en nombre del Colegio de Agentes; creo que la flexibilización del procedimiento de concesión de la marca registrada, en el sentido propugnado por el Colegio de Agentes y su portavoz Alberto de Elzaburu, representa una propuesta muy digna de ser tomada en consideración y que merece, sin duda alguna, la reflexión de la ponencia acerca del sistema definitivo de concesión de marcas registradas una vez que entre en vigor la nueva ley de marcas.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): En primer lugar, tiene la palabra el señor Silva, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

El señor **SILVA SÁNCHEZ**: Muchas gracias, don Carlos Fernández Novoa.

Querría formular dos o tres preguntas, que intentaré sean muy concretas. Los grupos parlamentarios hemos formulado preguntas, hablado con los sectores, hemos recibido documentación sobre la marca notoria y la marca renombrada. En estos momentos, hemos percibido una diferencia de criterios. Sí me gustaría, porque es lo que nos corresponde a nosotros como representantes políticos o como diputados, ver cuáles son realmente los intereses, entre comillas, en juego o en qué medida el proyecto no satisface o no protege adecuadamente esos intereses legítimos o en qué medida otra redacción los protegería mejor. También me gustaría que nos pusiese algún ejemplo —antes, en su intervención, creo que lo hacía refiriéndose al artículo 48— de cuáles serían las consecuencias prácticas, desde el punto de vista de esos intereses legítimos, de mantener la redacción del proyecto o de distinguir de una forma absolutamente expresa y explícita la marca notoria y la marca renombrada o definir las. Me gustaría tener mejor en la cabeza los intereses dignos de protección y en qué medida no están protegidos en el proyecto o se pueden proteger de una forma mucho más satisfactoria.

Un segundo aspecto por el que también tengo interés es el posible conflicto entre el registro de una marca para un determinado producto farmacéutico o sanitario y la necesaria autorización que en principio debe emitirse por las autoridades sanitarias o farmacéuticas. Lo que le quiero preguntar concretamente es si existe algún elemento que pueda fundamentar, por ejemplo, que la Oficina Española de Patentes y Marcas otorgue la marca para un determinado producto o entienda que esa marca es suficientemente distintiva de algún otro producto de la misma naturaleza y, luego, la autoridad sanitaria o farmacéutica no autorice la denominación por entender que no es suficientemente distintiva. Dicho de otra manera, si la Oficina Española entendiera que tiene un carácter suficientemente distintivo, ¿debería este criterio arrastrar el de las autoridades sanitarias y farmacéuticas?

La tercera pregunta es más bien una curiosidad. Antes ha hecho referencia a la posibilidad de incorporar al proyecto, y por tanto a la ley, la prohibición de registro de marcas o signos que tuvieran un alto valor simbólico, y ha dejado caer que quizá existan en estos momentos signos de esa naturaleza que o bien se encuentran registrados o bien se utilizan. No sé si éste puede ser el ámbito adecuado, pero no me resisto a preguntarle si nos puede poner algún ejemplo —aunque no sea absolutamente real, para no comprometerse— de utilización de esta naturaleza que quizá fuera mejor restringir. Yo, en mi condición de democristiano clásico, me siento legitimado e impulsado a hacerle esta solicitud.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Carlos Navarrete.

El señor **NAVARRETE MERINO**: Yo no voy a hacer ninguna alusión a mi condición islámica para pedir especial protección de la ley.

Estoy completamente de acuerdo con lo que ha manifestado respecto de las marcas notorias o renombradas; el problema es más complicado. Si se analiza en mayor profundidad el proyecto que ha entrado en la Cámara, no sólo cabe citar como contradictorio el artículo 8, que usted ha mencionado, y el 34.2 c), que ha mencionado también; así podemos ver cómo llegan a veces los textos que tenemos que depurar. Y no creo que se haga conscientemente; probablemente, cualquiera que le meta la pluma a la primera redacción de un texto puede caer en el mismo tipo de contrasentido.

En el artículo 6.2 d) se hace referencia a que por marcas anteriores se entenderán, a los efectos del apartado 1, las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. Aquí se hace alusión al concepto de marca notoria no registrada en contradicción con el artículo 8 y en consonancia con el artículo 34.2 c) que usted ha mencionado. Hay más; si vamos al nombre comercial, en el artículo 88 c), al hablar de las prohibiciones de registro, se remite a los artículos 6 al 10. Por consiguiente, reenvía al concepto de marca notoria no registrada que aparece en el artículo 6. Luego, en el artículo 90, al hablar también de los nombres comerciales, dice que el usuario anterior de un nombre comercial no registrado podrá reclamar ante los tribunales la anulación de una marca o nombre comercial cuando los mismos hubieran sido registrados para productos servicios, etcétera. En definitiva, es una alusión a la marca notoria o renombrada.

Yo decía esta mañana, no sé si con la claridad necesaria desde el punto de vista de la exposición —mentalmente tenía clara la idea—, que era necesario evitar esta diseminación en diferentes artículos del concepto de marca o nombre comercial y establecer una doctrina general en los primeros artículos del proyecto de ley. Me atrevo a añadir, y no sé si se me tomará por temerario, que el concepto de marca notoria registrada no nos sirve para nada porque la eficacia protectora que dispensa una marca anterior registrada es independiente del hecho de que ésta sea o no notoria. Una cosa es que estuviera en desuso y otra cosa distinta es que fuera renombrada, porque no se puede inscribir una marca que vaya en contra de una marca renombrada para los productos o servicios idénticos o incluso para los análogos; luego la utilidad del concepto de marca renombrada, independientemente de que esté o no registrada, es algo admisible en derecho.

El concepto de marca notoria se corresponde más bien con el tema de la posesión, y todo el lío que hay en el proyecto creo que resulta como una resonancia de aquel viejo principio francés que decía que en materia de muebles la posesión vale por el título, *en fait de meubles, possession vaut titre*, artículo 464 del Código Civil, etcétera. ¿Qué es una marca notoria? Es una marca que es poseída por una persona que le ha dado una credibilidad, que inspira una confianza en la sociedad y que, por consiguiente, debe operar como un elemento de protección de la persona o personas que han hecho ese esfuerzo por la acreditación de la marca, con independencia de que no esté registrada, y debe producirse como una excepción a la protección registral que la propiedad industrial parece que condiciona en todo caso a la protección, aunque vemos, en el precepto que usted ha citado y lo que yo le añado, que luego el proyecto no es completamente coherente con esta idea.

Quería hablar sobre una cuestión que esta mañana ha quedado un poco confusa en las diferentes intervenciones al tratar de conectar nombres comerciales, marcas, denominaciones sociales, que incluso tendríamos que ampliarlo por lo que luego ha dicho el profesor Berkowitz —no sé si lo pronuncio correctamente— sobre este asunto, cuando ha mencionado las denominaciones de los partidos políticos, y que el problema concierne también a las ONG, a las asociaciones que no tienen una finalidad de lucro, etcétera. Esta mañana nos decía algún compareciente que eso dispensaría una protección poco correcta a aquellas personas que tienen inscrita una marca pero que no la están utilizando. En el propio proyecto de ley, y también en la ley anterior, había un mecanismo, que no se ha mencionado esta mañana y que luego yo, con la persona que hizo la defensa de esta tesis, lo comenté particularmente. No hay problema, es decir, el hecho de tener una marca anterior inscrita no utilizada no atribuye una prioridad que impida el acceso al registro de otras marcas posteriores, porque uno de los motivos de caducidad que la Oficina Española de Patentes y Marcas debe tener en cuenta es precisamente el no uso por la marca. No podemos hacer responsable al titular de una marca de la negligencia que pueda cometer la Oficina Española de Patentes y Marcas, las cometerá por vía de excepción, porque conozco el funcionamiento de la Oficina y me parece que, en términos generales, es un comportamiento laudable, independientemente de que quizá no haya encontrado todavía el canal para que su eficacia sea mayor.

Quería preguntarle, por su experiencia en esta materia, si tiene conocimiento de algo que parece que está prohibido en el texto del proyecto, la posibilidad de que tenga acceso a la protección registral y a la protección que en general se otorga a la propiedad industrial una marca que llegue posteriormente a su inscripción, que tenga semejanza con otra anterior, por consiguiente inscrita también, y que, en términos generales, es la que

debe prevalecer e impedir el acceso de la segunda marca. Nos han comentado que ha habido casos en los que se ha posibilitado la inscripción de la nueva marca, semejante a otra anteriormente inscrita, porque había sido autorizada por el titular de la primera y que incluso esto último ha dado oportunidad para que se fraguaran asociaciones de carácter mercantil o industrial que posteriormente se han revelado como extraordinariamente beneficiosas.

Finalmente, porque no quiero cansar ni la atención de usted ni la de los compañeros que con tanta paciencia me oyen, voy a hablar de la transmisión de la titularidad. Una de las formas que se prevé en el proyecto es que se presente no el contrato original, sino un extracto del contrato autorizado por un notario u otra autoridad pública, supongo que desde el punto de vista de acreditar que ese extracto reúne los elementos esenciales del contrato, es decir, es algo parecido a cómo un notario protocoliza una escritura pública que tiene conexión en materia de poderes o en materia de facultades de tal consejero o de tal órgano de una sociedad y lo autoriza. Quitando el caso del notario, desaparecidos los corredores de comercio, no sé que autoridad pública puede advenir que el testimonio extractado de un contrato se corresponde con las condiciones esenciales del documento matriz. Sería justo que en estos casos el riesgo de comprobar la correlación entre el original y la versión reducida del mismo fuera asumido por los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Me ha sorprendido que no se haya hecho así en el proyecto. He pensado que tal vez fuera por no penetrar en los secretos industriales o empresariales de una determinada actividad. Eso se puede arreglar con un abaratamiento de los costos y no sería necesaria la intervención del notario o de la desconocida autoridad pública que puede advenir el testimonio del extracto. Podría conseguirse con una cláusula de secreto del funcionario que intervenga y si el titular que pretende inscribir la transferencia le manifiesta que le presenta el original y un extracto, pero quiere que sólo se haga público el extracto, podría establecerse un correlativo deber de sigilo profesional para que la confidencialidad se quede donde el transmitente y el adquirente de la titularidad han deseado que se quedara.

Quiero agradecer, por anticipado, sus respuestas y el gran lujo técnico que ha mostrado.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.

El señor **FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS**: Gracias, señor Lissavetzky, que no Lissavietzky.

Quiero agradecer al profesor Fernández de Novoa su magnífica disertación en torno a la Ley de marcas.

Antes de proseguir, he de apostillar a mi querido compañero, el diputado Navarrete, que no le oímos, nosotros le escuchamos. Aparte de esto, recuerdo estas sanas memorizaciones, en este caso del artículo 464 del Código Civil, que dice: «La posesión de los bienes muebles, adquirida de buena fe, equivale al título.» Excluye los casos de hurto o extravío.

No voy a formular ninguna pregunta al profesor Fernández Novoa, sino agradecerle nuevamente su intervención, agradecerle el recordatorio y la efectividad con que ha expuesto la distinción entre marcas notorias y marcas renombradas o marcas notorias conocidas por la generalidad del público. No encuentro contradicción entre el artículo 8.2 y el artículo 34. 2c), en cuanto que éste se está refiriendo a la protección de la marca notoria inscrita más allá de aquellas clases para las cuales ha sido registrada. Lógicamente hay que entenderlo en el sentido de que su notoriedad la protege también en la medida en que esta notoriedad se produce.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Muchas gracias, señor Trocóniz, que no Tróconiz. **(Risas.)**

Tiene la palabra el profesor Fernández Novoa.

El señor **CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL** (Fernández Novoa): Siguiendo el orden de las intervenciones, en primer lugar, empezaré por la de don Manuel Silva, y al mismo tiempo, al contestar a alguna de sus preguntas, al menos parcialmente, me referiré a las cuestiones que ha planteado el señor Navarrete.

Entiendo que lleva razón el proyecto al proteger ciertas marcas más allá de la regla de la especialidad, es decir, conceder protección a determinadas marcas, incluso cuando el tercero, si pensamos en acciones ejercitadas ante los tribunales o en el marco del procedimiento de registro en sede de oposiciones, el nuevo, el solicitante, el que pretende ser titular de una marca posterior, quiere registrar el signo o usa el signo con respecto a productos o servicios que no son ni idénticos ni similares a los productos o servicios para los que figura registrada la marca anterior.

La protección excepcional, porque es excepcional, de la marca renombrada frente a productos o servicios que no son ni idénticos ni semejantes, a mi modo de ver está perfectamente justificada —es mi opinión personal— y creo que los titulares de ciertas marcas que han efectuado inversiones con el fin de promocionar en la publicidad tales marcas o se han esforzado por elevar el nivel de calidad de los productos o de los servicios diferenciados por las marcas, han generado, si se me permite la expresión, un valor añadido, un valor nuevo que se acumula en tales marcas, y parece equitativo otorgar una protección reforzada al titular de esas marcas en torno a las cuales se han efectuado inversiones,

se ha llevado a cabo una política de elevar la calidad de los productos o de los servicios.

Si no recuerdo mal, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dicho que estas marcas están dotadas de una aureola, que es la celebridad, el prestigio; aureola que es el fruto de los esfuerzos del titular de la marca, pero que al mismo tiempo constituye un plato apetitoso, si se me permite la expresión, para los terceros que pretenden parasitariamente ponerse al abrigo de esas marcas renombradas, aprovechando o explotando indebidamente el prestigio o su carácter distintivo, o bien tratando de perjudicar el prestigio o el carácter distintivo.

Por tanto, el proyecto está en lo cierto al conceder a cierto tipo de marcas una protección reforzada más allá de la regla de la especialidad. Lo que ocurre es que no se emplean, aunque es mi opinión personal y en modo alguno quiero ser presuntuoso, los términos correctos cuando en el artículo 8 se habla de marca notoria, y en esto me ha dado la razón, al menos parcialmente, el señor Navarrete en su intervención, porque, aparte de los artículos que yo había citado, existen otros que ponen de manifiesto una cierta incoherencia interna del sistema.

El proyecto debe tener como principal meta crear un sistema de marcas, y los sistemas son cuerpos jurídicos coordinados y coherentes con congruencia interna, y en este punto, si se conservase la expresión de marca y nombre comercial notorio registrado entiendo que se provocaría una incoherencia interna en el seno del sistema, dado que, y no voy a insistir en ello, en otros artículos se diferencia claramente la notoriedad del prestigio y la marca notoria de la marca renombrada. Por tanto, por elegancia jurídica, por armonía y, en última instancia, por congruencia interna, creo que debería reflejarse en la propia terminología la distinta naturaleza de las figuras —una cosa es la marca notoria y otra es la marca renombrada—, reconociendo también (y paso en un momento a las observaciones del señor Navarrete) que cuando se trata de una marca notoria o notoriamente conocida, como dice el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, se está reconociendo la posesión, en sentido amplio, de un signo por parte de un empresario y se está protegiendo la marca, no porque ha sido registrada, sino porque, precisamente, su titular, a pesar de no haberla registrado, la dio a conocer, pero al margen de las connotaciones de prestigio y de renombre que, eventualmente, pueda poseer el signo. Lo que es indudable es que una marca simultáneamente puede ser renombrada y notoriamente conocida, aunque, en el marco legal, la protección de la marca renombrada, creo que con razón, se reserva a la marca registrada.

Vuelvo a las preguntas de don Manuel Silva. Habló de una cuestión muy importante en la práctica, no solamente en España sino en otros países, que son las marcas farmacéuticas con las que se designan los produc-

tos farmacéuticos. Yo creo —y lo he dicho, si no públicamente, en algún informe que se me pidió hace años— que la autoridad competente para saber si la marca de un producto farmacéutico debe ser admitida como tal es la Oficina Española de Patentes y Marcas porque tiene una experiencia acumulada y porque, además, tiene en sus manos —lo tiene actualmente y lo tendrá con la nueva ley— un conjunto de prohibiciones que puede aplicar perfectamente sin perjuicio —y es un problema ya interno, administrativo— de que la Oficina establezca las debidas conexiones con la autoridad sanitaria. Creo, por la naturaleza de las cosas, que la primacía le debe corresponder en este punto a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Las marcas farmacéuticas plantean muchos problemas. Uno de ellos es precisamente si es una excusa que justifique legítimamente la falta de uso mientras está en trámite el procedimiento administrativo. Yo creo que aplicando lo que se dice en el proyecto sobre excusas por la falta de uso se puede llegar a esa conclusión.

Me formulaba también una pregunta acerca de los signos de alto valor simbólico, religiosos, y me pedía un ejemplo. Yo tuve que intervenir en un caso muy concreto en mi ciudad de origen, en Santiago de Compostela, porque el señor arzobispo de la Archidiócesis, el actual, me llamó en una ocasión y me dijo que se había enterado de que se pretendía utilizar y registrar el nombre Apóstol Santiago para diferenciar chocolates; a él le parecía muy mal. Yo le contesté que, aunque no existiera la norma del estatuto, que había sido derogada, la prohibición relativa a las buenas costumbres y al orden público podía servir de ayuda en este caso, que creo que se resolvió de acuerdo con los legítimos deseos del señor arzobispo.

Vuelvo a las observaciones del señor Navarrete. Creo que a parte de ellas ya he contestado. Se ha referido a los nombres comerciales, a las denominaciones sociales y a una cuestión fundamental acerca de las relaciones entre el uso y el registro. Es un problema que siempre se plantea en materia de signos distintivos. Es cierto que el proyecto —yo no he querido abordar este punto por falta de tiempo y por otras razones— concede un relieve menor al uso. Probablemente el proyecto es más partidario del puro registro como modalidad de nacimiento del derecho sobre la marca y, en este sentido, relega *prima facie*, al menos, a segundo plano al uso. Sin embargo, hay que admitir —la cuestión está llena de matices y de diferenciaciones— y reconocer que en el apartado segundo del artículo 2 del proyecto, en algunos casos al menos, se está reconociendo el relieve jurídico al uso. Y lo que es más importante, si por virtud del artículo 6 —y volvemos a la marca notoriamente conocida— el usuario o poseedor de una marca notoriamente conocida en el sentido del convenio se puede oponer a la solicitud de marca posterior, si aplicamos esta norma, artículo 6.2.d), y tenemos en cuenta el artículo 3.3, que permite a los españoles invo-

car las disposiciones del Convenio de la Unión de París, realmente el usuario de una marca notoriamente conocida resulta protegido de manera bastante sólida.

En la cuestión de la autorización del titular de una marca anterior frente al solicitante de una marca posterior confundible, entiendo que esta figura debe ser reconocida siempre que se adopten las cautelas pertinentes, porque los titulares de las marcas, sobre todo si se trata de marcas usadas, tienen en sus manos la experiencia suficiente para saber hasta dónde pueden llegar en un acuerdo de delimitación sin entorpecer la transparencia del mercado y sin dejar desprotegidos los intereses de los consumidores. La figura de la autorización, correctamente aplicada, puede dar buenos resultados.

Por último, respecto a la intervención de un fedatario público en el negocio de transmisión de la marca — el proyecto habla de testimonio notarial o de otra autoridad pública competente—, diré que, a primera vista, se me ocurre que se está pensando en aquellas personas que no son notarios públicos, pero están investidos de fe pública por virtud de ciertos cargos. Imaginemos, por ejemplo, que en el marco de una transacción judicial se produce la transmisión de una marca como parte del acuerdo transaccional. Si interviene el secretario del juzgado correspondiente, investido de fe pública para ciertas materias, quizá esta intervención hipotética sea subsumible en el concepto de otra autoridad pública competente a que alude el artículo 49.1.b) del proyecto.

Por mi parte he terminado.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Muchas gracias, profesor Fernández Novoa, por su exposición y por su desplazamiento a Madrid en estas fechas.

— **DEL SEÑOR REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DE MERCADOS INTERIORES (DE LAS HERAS). (Número de expediente 219/000206.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Continuamos la sesión, agradeciendo al señor De las Heras el que se haya desplazado hasta aquí.

Tiene la palabra, señor De las Heras, para exponer lo que le parezca conveniente.

El señor **REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DE MERCADOS INTERIORES** (De las Heras): Debo comenzar mi intervención agradeciéndoles a todos ustedes la invitación que me han hecho, pues para mí es un honor participar en esta sesión informativa sobre el proyecto de ley de marcas, en tramitación.

En mi opinión, el actual proyecto de ley de marcas es necesario y técnicamente excelente. El proyecto es necesario y obligado, pues a pesar de la radical renovación de nuestro derecho de marcas realizada por la ley

vigente, que derogó el viejo y obsoleto estatuto de 1929, hay que completar la armonización con el derecho comunitario de marcas. Es también necesario para cumplir las obligaciones internacionales establecidas por diversos tratados internacionales, posteriores todos ellos a la vigente ley. Finalmente, es también obligado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional.

De otra parte, el proyecto, en mi opinión, como le decía, es técnicamente excelente, pues indudablemente mejora en muchos aspectos el texto de la ley vigente, que fue calificada en su día ya por nuestra doctrina de manera unánime como muy buena. Así, por ejemplo, mejora el concepto de marca, la formulación de las prohibiciones absolutas y relativas, la corrección del concepto clave del riesgo de confusión y asociación, tanto en la configuración de las prohibiciones relativas como en la delimitación del propio derecho de marca. Reformula también de manera seria la obligación de uso y las sanciones, suprimiendo la exorbitante ficción legal del actual artículo 4, párrafo 4, y la formalidad de la declaración de uso para su renovación. La protección de las marcas notorias registradas también es mejorada, pues es muy deficiente en la vigente ley, como ha puesto también de manifiesto el profesor Fernández Novoa. Reformula el agotamiento para darle una dimensión comunitaria de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Colma las lagunas que existen en la ley actual sobre las marcas internacionales, que es absolutamente insuficiente, e introduce nuevas figuras como la marca multiclase, etcétera. Obviamente, los titulares de marcas se ven favorecidos por el proyecto, pues reciben mayor protección que la que tienen actualmente en la delimitación del derecho de marcas en general y también en la protección mayor de las marcas renombradas. También se facilita a los titulares de marcas la gestión de sus carteras de marcas con las nuevas figuras de la transformación de las marcas internacionales y de las marcas comunitarias en marcas nacionales y con las nuevas figuras de las marcas multiclase y, a su vez, con las posibilidades de división y fusión del registro.

También se abre el proyecto a los avances de la sociedad de la información, permitiendo en el futuro la posibilidad de telesolicitar una marca o su renovación. La reforma del procedimiento de registro, introduciendo las posibilidades de la suspensión del procedimiento y de la *restitutio in integrum*, mejora fundamentalmente el procedimiento actual, y estas novedades son justas y útiles para los usuarios. Sin duda, la reforma del procedimiento de registro más importante es la separación del examen de fondo del trámite de oposiciones, por las razones que da la exposición de motivos.

No podría terminar esta exposición sin hacer algunas propuestas tendentes a mejorar, si cabe, el proyecto, si SS.SS. las estiman acertadas. El examen de fondo previsto por el artículo 18 del proyecto com-

prende no sólo las prohibiciones de registro absolutas, sino también las relativas, como la ley actual. Por otra parte, la oposición regulada en el artículo 21 puede fundarse en prohibiciones absolutas y en prohibiciones relativas, como ocurre también en la ley vigente. En mi opinión, este sistema no tiene en cuenta las diferencias existentes entre las prohibiciones absolutas y las relativas, y por ello sobrecarga el procedimiento de registro, privándolo de la necesaria eficacia y celeridad. El examen de fondo, realizado de oficio, debería en realidad limitarse a las prohibiciones absolutas, que lo son por proteger directamente intereses públicos, pero deben excluirse del examen de oficio las prohibiciones relativas, pues éstas amparan sólo derechos de propiedad privada, cuya defensa debe dejarse exclusivamente en manos de sus titulares a través del sistema de oposición.

Actualmente no creo que esté justificado que las oficinas nacionales de marcas de un país comunitario examinen de oficio las prohibiciones relativas, pues en el sistema de marca comunitaria, que también produce efectos en España, dichas prohibiciones están excluidas del examen de fondo y sólo pueden ser invocables a través del sistema de oposición y únicamente por el titular del derecho anterior oponible, como es normal. El Estado tampoco debe poner en pie de guerra marcas anteriores cuyos titulares ni siquiera pretenden defenderlas y que muchas veces están en desuso. De hecho, una de las causas que más demora el procedimiento de registro y crea más problemas reales que los que aparentemente pretende resolver es el examen de oficio de las prohibiciones relativas, pues se deniegan marcas a muchos empresarios interesados realmente en obtenerlas. Las solicitan, pagando por tales solicitudes, y se les deniegan en base a marcas anteriores no usadas, puestas de manifiesto simplemente por los examinadores, cuando en realidad el titular de las mismas las tiene totalmente abandonadas y están en desuso. Ello no es justo.

A su vez, la oposición debe limitarse a las prohibiciones relativas sin incluir las prohibiciones absolutas, pues éstas son ya examinadas de oficio por la propia oficina. A este efecto bastaría dejar las observaciones de los terceros sin derecho de oposición, como prevé el propio proyecto en el párrafo 3 del artículo 21. Si se sigue este sistema, la oposición entonces debería supeditarse también a la prueba de uso de la marca oponente, siguiendo lo dispuesto por el artículo 43 del reglamento de la marca comunitaria y por el artículo 52.3 del mismo proyecto de ley para el caso de nulidad relativa. En el caso de reducir la oposición a las prohibiciones relativas, habría que limitar también la legitimación activa tan amplia prevista por el párrafo 1 del artículo 21 del proyecto para reducirla simplemente a los titulares de los derechos anteriores oponibles, como hace el propio artículo 59, letra b), al limitar la legitimación activa para demandar la nulidad relativa. La

legitimación en este caso debe ser lo mismo cuando se invoca una nulidad relativa que cuando se invoca una prohibición relativa en sede de oposición. No hay razón para que existan diferencias de legitimación.

De otra parte, el tenor literal de los artículos 8.1 y 34.2.c), relativos a la protección de las marcas notorias registradas, no coincide literalmente y debería ser el mismo. No hay razón que justifique diferencias literales cuando se trata de la misma marca.

Con esto doy por terminada mi exposición, quedando a disposición de SS.SS. para que formulen las preguntas que estimen pertinentes.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Señor Silva.

El señor **SILVA SÁNCHEZ**: Señor De las Heras, he estado tomando notas durante toda su intervención para formularle dos o tres preguntas y ese final tan abrupto casi me ha dejado colgado.

Al escucharle, me ha dado la impresión, a diferencia de lo que pasa por ejemplo con la exposición de motivos del proyecto, de que el hecho de evitar la confusión entre dos marcas no es de interés general, por decirlo de alguna manera. La falta de carácter distintivo es algo de lo que se ocupa de oficio la oficina española y la finalidad de evitar la confusión entre dos marcas es algo puramente de parte y, por tanto, se sustancia a través del trámite de las oposiciones. De todo ello se deriva que aquí no tiene legitimación más que el titular prácticamente de alguna marca anterior, por lo que sobra el planteamiento de la legitimación de las organizaciones de consumidores. Ahora bien, hay algo más. Me da la impresión, aunque posiblemente me equivoque, de que no deja de existir un cierto interés general en el intento de evitar la confusión entre dos marcas por más que en algún caso pueda ser, si se quiere, hasta consentida por los titulares, pero me parece que ese intento de evitar la confusión entre dos marcas es algo a lo que hay que prestar atención. Posiblemente todo mi argumento esté basado en una concatenación de errores, pero me gustaría que hiciese alguna manifestación al respecto.

Por otra parte, yo creo que vamos generando un cierto consenso de que el examen de oficio debe limitarse a las prohibiciones absolutas, no sé si es un consenso absoluto con otros grupos, pero me da la impresión que se va extendiendo. ¿Esa restricción determinaría, a su parecer, que en cualquier caso ese examen de oficio, aunque limitado, debe ser previo al trámite de oposiciones y sólo pasaría al trámite de oposiciones aquella solicitud que hubiese pasado antes por ese filtro? ¿O estamos hablando de esa reducción del examen de oficio pero, en cualquier caso, simultáneo al trámite de oposiciones? Me gustaría que pudiera concretar eso.

Vuelvo a incidir en la cuestión que he planteado anteriormente porque, se lo digo de verdad, con el tema

de las marcas notorias y las renombradas empieza uno a estar un poco saturado. ¿Hay algún interés legítimo que entienda usted que en la redacción actual del proyecto se ve desasistido y que merece modificarse? Porque a uno le va quedando la impresión, se lo digo de verdad, después de las diversas intervenciones, de que no estamos hablando de intereses, que es lo que fundamentalmente nos incumbe a nosotros, como decía antes, como diputados, sino que quizá estemos hablando de otras cosas, quizá de una mejor corrección técnica. Me gustaría saber si en esto me puede ayudar, porque si no de aquí al jueves, que es el día que acaba el trámite de enmiendas, me temo que no voy a salir del agujero. Querría saber si estamos hablando de intereses y, por tanto, puede quedar desasistido en función del proyecto alguno de esos intereses que debemos satisfacer, o si, por el contrario, lo que estamos es hablando de algo que también es muy digno, que es hacer una ley con una enorme corrección técnica, que haya traducido perfectamente bien las directivas, pero en ese caso estamos hablando de otras cosas, porque le aseguro que desde luego para mí no es lo mismo.

Muchas gracias por su comparecencia, por la intervención que ha efectuado, y de verdad que si puede ayudar un poco en este punto se lo agradecería mucho.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Navarrete.

El señor **NAVARRETE MERINO**: Muchas gracias, por su comparecencia.

Comprendo que el rol nos obliga en algún sentido en nuestras concepciones mentales, y parece ser que el examen de anterioridad, configurado como un examen de oficio, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior no existe.

No obstante, yo le rogaría que hiciera un poco abstracción de su rol en este asunto, porque si buscamos cuáles son las líneas fundamentales que configuran como algo especial a la propiedad industrial, cabe decir que es una propiedad que, junto a la nota de monopolio, de exclusividad, tiene la nota de limitación en el tiempo, tiene, a través de la regulación del desuso, una aplicación muy práctica del condicionamiento de la propiedad en su función social, tiene la característica registral y, finalmente, y me parece la más importante, la prioridad que da el tiempo, la anterioridad. Por consiguiente, si quitamos el elemento de anterioridad (podemos quitar los otros, los plazos de disfrute de esta propiedad en condiciones de exclusividad pueden ser más amplios o menos, la propia exclusividad se debilita cuando se concede una licencia, el registro ya hemos visto que no funciona en su aplicación exacta al tema de las marcas notorias o marcas renombradas) qué nos queda de este templo: una sola columna, la de la anterioridad. Si quitamos esta columna todo el edificio de la propiedad

industrial se nos derriba. Por consiguiente, el examen de anterioridad es una cosa extraordinariamente importante, con independencia de que la búsqueda de la anterioridad o la alegación de la anterioridad se realice por los funcionarios o se realice por los terceros que puedan tener interés en el procedimiento.

Lo curioso es que, facultando este proyecto que la búsqueda de la anterioridad se realice por un funcionario, se establezca la exoneración de responsabilidad en esa búsqueda. Se nos decía esta mañana que era para no proteger a aquellos individuos maliciosos que son titulares de una marca que no la utilizan. Eso tiene respuesta en el propio texto de este proyecto cuando se establece como causa c), de caducidad, que la marca no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta ley. Por consiguiente, la anterioridad es un elemento importante. Yo no sé qué opinión tendrá usted sobre la exoneración de responsabilidad que se consagra en el artículo 18.2 del proyecto. Habrá circunstancias eximentes de responsabilidad en una equivocación, pero no se puede destruir el principio de celo que debe adornar a la función pública o a quienes les corresponde ejercitar esa función pública. Si se va a mantener la exoneración de responsabilidad en la tarea de búsqueda de anterioridades, más vale que el tema de anterioridad se deje al arbitrio de los terceros interesados, como ustedes lo tienen establecido. Decirle a un funcionario que busque, pero que no ponga mucho interés, porque al final no le va a ocurrir nada, contradice además algunos preceptos constitucionales. Yo no sé si contradice el de tutela efectiva, desde luego, le pone plomo en las alas esta generalidad con que se consagra la posibilidad de que se diriman los conflictos por el procedimiento arbitral. En un procedimiento arbitral en el que, hay que explicitarlo, la Administración, defensora de los intereses públicos, no va a ser parte.

Por su experiencia en esta materia de conexiones con la Unión Europea, le preguntaría si no le parece sorprendente que hagamos una traducción puramente literaria, puramente gramatical de algunos estándares jurídicos que no tienen una equivalencia en nuestro sistema jurídico, como el principio de lealtad, que se alude en el proyecto, y algunos otros que hemos hecho mención a lo largo del día de hoy, como lo del establecimiento serio y efectivo. Si hablamos de establecimiento público, todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Un establecimiento puede ser muy serio y no tener ninguna actividad. Lo que está claro es que cuando un establecimiento está abierto al público es serio y efectivo, y eso lo entienden todos los españoles, y lo de los establecimientos serios y efectivos incluso se presta a la broma y al chiste.

Hay reiterada doctrina en el sentido de que la incorporación de una directiva a nuestro derecho interno no es una traducción mimética, entre otras cosas, porque es un traslado de mínimos. Por consiguiente, se puede legislar por encima de esos mínimos y, además, porque hay que

utilizar el lenguaje que se corresponde con las instituciones. Eso en el derecho internacional se llamaba cuestiones de calificación que suscitan extraordinario número de problemas y que se pueden obviar haciendo, en el momento de legislar, la traducción más equivalente a la metodología y a los conceptos jurídicos que hemos aprendido en la universidad o posteriormente.

Ha mencionado el procedimiento electrónico que se alude en la disposición adicional octava. En un plan recientemente presentado en esta Comisión por la ministra de Ciencia y Tecnología se hacía referencia a este asunto, pero la verdad es que en la disposición adicional octava se dice: se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para determinar los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y los usuarios de sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte electrónico. Incluso se coloca una especie de cebo diciendo que cuando eso ocurra se rebajarán las tasas en un 15 por ciento. Ha sido un poco el parto de los montes. En esta sociedad de la información y las comunicaciones yo esperaba que fuera posible realizar todo el procedimiento a través de soportes electrónicos y no sólo las notificaciones a los usuarios de los servicios de la Oficina de Patentes y Marcas. Supongo que entre su oficina y la Oficina Española de Patentes y Marcas hay una relación bastante intensa. ¿Por qué no se consagra también aquí la posibilidad de que la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando se relacione con la Oficina de Armonización del Mercado Interior o con las oficinas de las comunidades autónomas pueda utilizar también los soportes electrónicos? ¿Por qué no se establece que todo el procedimiento, tanto el de cara al exterior como el interno, pueda llevarse a cabo en un plazo prefijado por un sistema de soporte electrónico?

Por último, en relación con el tema del derecho comparado, quería preguntarle si conoce en otros derechos una utilización tan generosa del procedimiento arbitral como la que se establece en el proyecto de ley y si hay una diferencia de costes, en materia de tasas o en los procedimientos recaudatorios que ustedes utilicen, entre su oficina y la Oficina Española de Patentes y Marcas y a qué puede obedecer dicha diferencia.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.

El señor **FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS**: Antes de nada querría que el señor presidente me dijera, si lo tiene a bien, a qué hora aproximada celebraremos las votaciones en esta sesión para poder organizar adecuadamente la agenda.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Señor Fernández de Trocóniz, hoy no hay votaciones.

El señor **FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS**: Me alegro mucho, señor presidente. A continuación, formularé las preguntas correspondientes al señor de las Heras.

En esta comparecencia de don Tomás de las Heras surge la primera duda al no saber si llamarle señor de las Heras y de usted o llamarle Tomás y de tú, pero utilizaré la cortesía parlamentaria tradicional en estos casos. **(Risas.)** Muchas gracias por su presencia en esta Comisión, señor de las Heras, no sin antes felicitarle porque ha conseguido usted ser funcionario de la Comisión Europea nada menos que en Alicante, no precisamente en Bruselas o en Estrasburgo.

Las preguntas son muy simples. El señor Silva ya ha hecho mención a la distinción entre marca notoria y marca renombrada que, a su criterio, no pasa de ser una distinción meramente doctrinal, sin ningún tipo de efectos prácticos. Por otra parte, respecto al tribunal de marcas, que sabemos que estamos fuera de plazo en relación a la designación del tribunal específico que deba conocer de su negociado dentro del territorio español, quisiera preguntarle si le parecería oportuna y suficiente la designación de un solo juzgado específico de primera instancia, dentro de cada una de las circunscripciones de las comunidades autónomas, que realizase el Consejo General del Poder Judicial, para llevar a efecto la introducción en España del tribunal de marcas.

En relación con la legitimación respecto a las prohibiciones absolutas he de decirle que, sin embargo, no estoy de acuerdo con usted, y tampoco lo estoy, por ende, en lo relativo a que en el procedimiento de oposición de particulares no puedan hacerse varias prohibiciones absolutas, y la razón es muy simple. Lógicamente, la legitimación tiene que ser generalizada en relación con las prohibiciones absolutas, que no en relación con las prohibiciones relativas, y es que el Estado y los órganos del Estado y la administración no tienen la visión absoluta y yerran, en muchas ocasiones, en lo referente a las prohibiciones absolutas. Por eso es bueno que la sociedad civil participe dentro de las prohibiciones absolutas a los efectos de poder corregir aquello que en muchas ocasiones la administración no realiza. Creo que es buena la colaboración de los particulares y de la sociedad civil estructurada y vertebrada en torno a hacer valer la ley, cuyo mantenimiento no sólo incumbe al Estado sino también a los particulares.

Termino agradeciéndole nuevamente su presencia y la exposición que ha realizado sobre el procedimiento que se sigue en la Oficina de Armonización de Mercados Interiores sobre la posible incorporación al procedimiento general español del proyecto de ley que estamos tramitando.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Tiene la palabra don Tomás de las Heras.

El señor **REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DE MERCADOS INTE-RIORES** (don Tomás de las Heras): Voy a responder por el orden en que se me han formulado las preguntas. En primer lugar, contestaré al señor Silva.

En cuanto a si el riesgo de confusión sólo pone en juego intereses privados de los titulares de las marcas en conflicto y si no hay un interés público que justifique su examen de fondo, creo que ha habido una evolución a lo largo del tiempo. En el antiguo estatuto, e incluso en el actual, sigue existiendo en la ley un interés público en que la administración examine, de fondo y de oficio, el riesgo de confusión con marcas y derechos anteriores (eso es claro en la ley actual), pero tenemos que pensar que ha habido una evolución y también tenemos vigente en España la marca comunitaria, y en la marca comunitaria, que el Estado español ha aceptado, no hay un examen de oficio del riesgo de confusión con marcas anteriores, y sólo son los titulares de marcas anteriores los que pueden oponerse o no, porque se consideran como derechos de propiedad privada. Incluso, esta naturaleza ha sido aceptada también por el Estado español en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, donde se dice que los derechos de propiedad industrial son calificados todos ellos como derechos de propiedad privada.

Parece que no tendría mucho sentido, aunque el señor Fernández de Trocóniz tampoco esté de acuerdo, que en España tengamos también un sistema de examen de fondo que incluya no sólo las prohibiciones absolutas sino también las relativas y, además, que en el sistema de oposición también estén legitimadas las asociaciones de consumidores, otros fabricantes u otros órganos públicos para oponerse en base a prohibiciones absolutas cuando admitimos, también en España, otra marca donde eso no ocurre. Parece que hay una contradicción. El Estado español ha aceptado que no hay un interés público y que no es de orden público que el Estado examine las prohibiciones relativas y que basta con que esas prohibiciones relativas sean opuestas en un sistema de oposiciones y que estén legitimados únicamente los titulares. Incluso en este proyecto de ley, a efectos de acción de nulidad relativa, sólo tienen legitimación activa los titulares del derecho anterior en base al cual se funda la acción de nulidad. Por coherencia, deben tener el mismo derecho los legitimados para invocar una prohibición relativa de registro bien en el sistema de oposición bien como acción de nulidad; la legitimación activa debe ser la misma, si no, hay una contradicción. Creo que con esto respondo a varios a la vez.

En el sistema de marca comunitaria, como ya conocen muchos, el examen de oficio está limitado a las prohibiciones absolutas, que son de interés público, y la oposición se deja para las prohibiciones relativas, que sólo pueden ser invocadas por los titulares del derecho anterior que esté en juego.

La segunda pregunta que hacía es si el examen de fondo debe ser previo o simultáneo con el sistema de oposiciones. En el proyecto de ley se separan y es lo que se sigue también en el sistema comunitario. El examen de fondo se realiza antes de la publicación de la solicitud y sólo aquellas solicitudes que superan el examen de fondo son publicadas. Por tanto, sólo las que son publicadas admiten oposición por parte de terceros. Estadísticamente, más o menos supera el examen de fondo un 80 por ciento de las solicitudes y cae el 20 por ciento, que no sufre oposición. Me pregunta mi opinión; coincido con la exposición de motivos y con lo que tenemos en el sistema comunitario.

En cuanto a la diferencia en el proyecto entre la marca notoria y la marca renombrada, usted se pregunta si puede quedar algún interés desasistido o si sólo se trata de una diferencia doctrinal, si los intereses subyacentes están bien protegidos en el proyecto. Yo creo que están totalmente protegidos en el proyecto porque la marca renombrada está bien protegida en él. La diferencia no viene en el proyecto, que ha seguido el Adpic; el artículo 16.3 del Adpic se refiere a la marca notoria registrada, y a ésta es a la única que le da una protección más allá del principio de especialidad. Tampoco utiliza la expresión marca renombrada la versión española del reglamento de marca comunitaria en el artículo 8.5; utiliza la de marca notoria, quizá por seguir el texto del Adpic, aunque las otras versiones lingüísticas —inglesa, francesa, alemana, etcétera— hablan de marca renombrada, como ha expuesto el profesor Fernández Novoa. El reglamento de ejecución del reglamento de marca comunitaria —la versión española—, en la regla 15, cuando se refiere al artículo 8.5, habla también de marca renombrada, aunque en el artículo 8.5 se habla literalmente de marca notoria registrada, como hace el proyecto. De todos modos, creo que no hay ninguna diferencia, que todos los intereses en juego están absolutamente protegidos. Una es la marca notoria no registrada, que es a la que se refiere el artículo 6 bis del Convenio de París, y la misma marca, si usted la registra, tiene protección más allá del principio de especialidad. La única diferencia es si está registrada o no. Si registra usted esa marca notoria que está utilizando en el mercado, ésta pasa a gozar de la protección reforzada que le da el proyecto de ley; sólo hay esa diferencia. Los intereses están totalmente protegidos. Creo que está totalmente seguro en el proyecto y que éste utiliza la terminología adecuada siguiendo —como le he dicho— el artículo 16.3 del Adpic.

En cuanto a las preguntas del señor Navarrete, la primera, sobre las anterioridades, creo que está respondida con la exposición que he hecho sobre la legitimación activa a efectos de oposición y que el examen de fondo debe limitarse a las prohibiciones absolutas, dejando las prohibiciones relativas sólo para que sus titulares puedan oponerse. Si no, la Administración pone a veces en juego o en pie de guerra a marcas ante-

riores que no quieren defender sus titulares. ¿Por qué crear un conflicto innecesario cuando los titulares de esas marcas no están dispuestos a sostenerlo? Es un derecho de propiedad privada y el que mejor lo puede defender es el titular, que es el que debe juzgar si es oportuno o no defenderlo.

Sobre el establecimiento público, creo que ya ha dado la respuesta esta mañana el profesor Berkowitz: viene así en el Convenio de París. Desde hace 100 años y en todas las traducciones que se han hecho la ley española ha venido recogiendo lo mismo. Es un término acuñado que hay que respetar porque tiene un significado preciso y conocido en este caso.

Procedimiento electrónico. Invita usted a la Oficina —creo que es una invitación— a que utilice más medios electrónicos, como Internet o el correo electrónico para comunicarse con otras oficinas; creo que ya lo puede hacer. Me pregunta si conozco el uso profuso del procedimiento arbitral en materia de marcas en el derecho comparado. Le confieso que no lo conozco.

La diferencia de tasas entre la Oficina Española y la OAMI creo que se debe simplemente a la diferencia de costos. Los costos que tiene la oficina comunitaria de marcas son mucho mayores que los que tiene la Oficina Española sencillamente por una cuestión lingüística: hay que publicar las solicitudes en las 15 lenguas, tiene funcionarios de idiomas... En fin, hay unos costos muy superiores a los que puede tener una oficina nacional, en la cual sólo se maneja una lengua en principio y sólo tienen que hacer búsquedas de las marcas anteriores propias, y no de 15 Estados.

En cuanto a las preguntas del señor Fernández de Trocóniz, en este caso la diferencia entre marcas renombradas ya se la he explicado en mi exposición anterior. Sobre los tribunales de marcas, si bastaría uno por cada comunidad autónoma, yo no soy un especialista en materia jurisdiccional pero creo que es razonable el sistema alemán, un solo tribunal de marcas comunitarias por cada uno de los *länder*. Aquí sería el equivalente a uno por cada comunidad autónoma, que es lo que indica el proyecto, y en cuanto a la última pregunta sobre la legitimación activa creo que ha quedado suficientemente expuesta en mi intervención anterior.

Muchas gracias a todos.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Muchas gracias a don Tomás de las Heras por su exposición. Le deseamos buen viaje.

— **DE DOÑA MARÍA DEL BUEN CONSEJO BAYLOS, PRESIDENTA DEL GRUPO ESPAÑOL DE ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** (Número de expediente 219/000207.)

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Continuamos la sesión con la comparecencia de doña María del Buen Consejo Baylos, presidenta del Grupo español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, a quien agradecemos la documentación suministrada, su intervención por escrito, así como unos anexos que me imagino que serán de utilidad para los portavoces.

Tiene usted la palabra.

La señora **PRESIDENTA DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** (Baylos): Señores diputados, ante todo quiero agradecer la oportunidad que se me brinda para exponer la opinión del Grupo español de la Aippi, que presido desde el mes de noviembre del año pasado.

Intervengo muy brevemente tan sólo para informar a ustedes qué tipo de asociación es ésta, aunque muchos ya la conozcan. Les diré que nuestro grupo forma parte de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, que se fundó en Viena en 1898. Esta asociación se organiza a través de grupos nacionales y el nuestro reúne en este momento 264 asociados entre abogados, entre los que yo me encuentro, agentes de la propiedad industrial, empresas de todo tipo, asociaciones profesionales y dos cámaras de comercio. Nuestro objeto social va dirigido a promover la protección de la propiedad industrial y a difundir su estudio organizando jornadas de trabajo, asistiendo a congresos nacionales e internacionales, hacemos publicaciones de artículos y trabajos de interés en la materia y estamos en continuo contacto con instituciones y organismos, tanto españoles como internacionales, relacionados con la materia. Tengo que decir que nuestra relación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y, muy especialmente, con la Oficina Española de Patentes y Marcas, es excelente y nos consta el aprecio y valoración que se tiene a nuestro grupo.

Ciñéndome ya al proyecto de ley de marcas, como una brevísima introducción señalaré que la Ley de marcas de 1988 ya supuso un gran avance respecto a la normativa que existía, el Texto refundido del Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1930, que vino a reformar la Ley de propiedad industrial de 1902. Esta ley del año 1988, que es la que está hoy en vigor, introdujo numerosos cambios e innovaciones y ya en gran parte tomó algunas de las normas contenidas en la directiva que ustedes ya conocen, de 21 de diciembre de 1988, y ello porque durante la elaboración de la ley ya existía ese proyecto de directiva, y aunque nuestra ley es de 12 de noviembre de ese mismo año, es decir, la directiva se promulgó un mes y unos días más tarde, sin embargo, la Ley de marcas ya toma en gran parte el contenido de la directiva. Sin embargo, con posterioridad a esta ley se han producido otros acontecimientos inter-

nacionales: el Protocolo del arreglo de Madrid para el registro de marcas internacionales, el Tratado sobre el derecho de marcas y el acuerdo de los Adpic en el marco de la OMC y, por supuesto, la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la que delimita las competencias de las comunidades autónomas en materia de propiedad industrial. Todo esto hacía necesario y ya muy urgente la adecuación de la Ley de marcas del año 1988, y por eso nos encontramos hoy ante un nuevo proyecto de ley.

No voy a dedicarme a exponer sus bondades, aunque son muchas, pero es mucho más útil, y más a estas horas de la tarde en la que ustedes ya han oído demasiado de la ley, que les explique los aspectos más sobresalientes que, a juicio del grupo al que represento, convendría volver a estudiar, reconsiderar y modificar, en caso de que lo estimaran oportuno.

En primer lugar, me voy a referir al procedimiento de registro. Nuestro grupo no puede apoyar el procedimiento proyectado por el Ministerio. La exposición de motivos del proyecto explica que las ventajas de ese procedimiento de registro son su agilidad, su eficacia y economía para el administrado. Pues bien, a nuestro juicio, estos objetivos no se cumplen. Las ventajas que tiene son inferiores a sus inconvenientes y diré cuáles son esos inconvenientes. En principio, no observamos que este nuevo procedimiento aporte la rapidez que se indica en la exposición de motivos. No hay más que examinar los plazos máximos previstos en la disposición adicional quinta, para la concesión de signos distintivos, para comprobar que ya en el sistema actual se están cumpliendo además esos plazos. En el texto que les he entregado están expuestos pormenorizadamente cada uno de los trámites del actual procedimiento y los plazos que transcurren en cada uno de ellos. Pues bien, si suman esos meses de todo el procedimiento, en la actualidad se están resolviendo expedientes de signos distintivos en la fase más larga del procedimiento en unos doce meses, es decir, cuando ya ha habido oposición o suspenso por reparo de oficio. Sin embargo, en la disposición adicional quinta el plazo máximo previsto es de doce meses en la fase más corta y de veinte meses cuando hay suspenso u oposición.

El segundo inconveniente que vemos a este procedimiento es con relación al suspenso. Lo que prevé el proyecto es que, después de haberse realizado el examen de fondo, se produce el suspenso y el solicitante puede tomar todos los recursos que tenga en su mano hasta acudir, incluso, a la vía contencioso-administrativa. Una vez que haya conseguido, después de transcurrir todo ese camino, superar el reparo de la Oficina, su solicitud se publicará y, entonces, se podrá presentar una oposición por los interesados y volverá a tener que transcurrir ese nuevo camino que ya había salvado con el primer reparo de fondo; es decir, una segunda vía judicial está en manos del solicitante o del oponente para, finalmente, no saber si la marca o el nombre

comercial va a ser o no concedido. Esto multiplica el trabajo de la Oficina, el trabajo del solicitante, por supuesto, y el de la propia sección de recursos, que verá en un mismo expediente dos posibles recursos. Durante todo ese tiempo, la situación del solicitante es verdaderamente desalentadora, porque habrá un larguísimo período de muchos años, si acude a la vía judicial por dos veces, en el que tendrá una fuerte incertidumbre sobre la validez de su derecho y no se atreverá a lanzar al mercado el signo, porque no sabe si después finalmente, va a ser concedido y corre el riesgo de perder todo lo invertido.

Otro de los inconvenientes es el del aspecto económico, precisamente por esto que acabo de exponer: encarecerá el procedimiento si se da la circunstancia de que el solicitante tiene que acudir por dos veces incluso a la vía judicial. Por otro lado está el desconocimiento de las solicitudes por el titular anterior, puesto que en el proyecto no se prevé que se publiquen los signos que sean denegados después del examen de la Oficina Española. Este sistema se convierte en mucho menos transparente y la búsqueda de anterioridades sobre todo será muy difícil, compleja, más costosa y menos fiable. Hoy se publican todas en el boletín y están al alcance de cualquiera.

Por último, un grave inconveniente es el de las marcas internacionales. Las marcas internacionales tantean en este procedimiento varios problemas. En primer lugar, una delicada situación político-lingüística, porque en la actualidad y en el procedimiento previsto la publicación de estas marcas que figuran en francés, o en francés e inglés, según sea del arreglo o del protocolo, se hace por remisión al boletín internacional, no se hace en el boletín español, pero cuando con el procedimiento proyectado esas marcas hubieran sufrido algún tipo de alteración en su enunciado porque la Oficina ha puesto un reparo y han tenido que modificar el enunciado, no valdría ya con tal remisión, sino que tendría que hacerse una publicación expresa, y se plantea el problema de la lengua en la que se haría esta publicación. ¿Se haría en francés, o en francés e inglés? ¿Esto cabe plantearse siquiera en un boletín de la propiedad industrial que es español? Entendemos que la política de nuestro Gobierno, justísima, de defender y fomentar el uso de la lengua española en materia de propiedad industrial no estaría de acuerdo con la publicación en otras lenguas del enunciado de estas marcas internacionales. Además, no hay que olvidar que quién podría certificar esa traducción, porque muchas veces precisamente en este sistema de registro multiclase el enunciado es muy largo, por lo que, habría que prever también quién haría la traducción y quién la certificaría. Segundo problema y segundo inconveniente es lo ya expuesto, la necesidad de republicar esas marcas, lo que aumenta considerablemente el trabajo de la Oficina, porque cuando haya una modificación en el enunciado no se podrá hacer la remisión al boletín internacional.

Un tercer efecto negativo, que nace de esta obligada nueva publicación, es que, como el examen de las marcas internacionales se debe efectuar por exigencias del arreglo de Madrid y del protocolo del arreglo de Madrid en plazos muy cortos, en concreto en un año, la Oficina Española se va a ver forzada a dar preferencia a las solicitudes internacionales, que son las que piden titulares extranjeros, frente a la tramitación de las solicitudes nacionales, que son preferentemente de titulares españoles. Estos titulares españoles se verían seriamente perjudicados porque, por necesidades de los tratados internacionales, su procedimiento de concesión iría más lento para cumplir con el de las marcas internacionales.

A juicio de la Asociación a la que represento, si lo que se desea es que nuestro país se siga caracterizando por tener un sistema seguro de máximas garantías en cuanto a la solidez y validez del derecho que se otorga, que el sistema de tramitación sea más rápido y que ofrezca un atractivo frente a la marca comunitaria, porque si no estaremos todos yendo a Alicante a solicitar registros, entendemos que existe un procedimiento. El sistema que proponemos es el siguiente: que se efectúe la publicación de todas las solicitudes en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en un plazo más breve, en uno o dos meses máximo; creemos que esto se podría hacer. A partir de ese momento quedaría abierto el plazo de dos meses para presentar oposiciones y mientras transcurriese el plazo de dos meses, la oficina iniciaría ya su examen de fondo de prohibiciones, tanto absolutas como relativas, e iría adelantando por tanto tiempo para notificar al solicitante si ha habido un suspenso. Esto, por otra parte, no supone una novedad para la oficina, lo está haciendo de hecho así con las marcas internacionales por ese plazo perentorio que tiene de comunicar a la oficina internacional si ha habido o no rechazo de la marca, luego la oficina sabe cómo hay que hacer esto, y si no podrá dotarse de medios técnicos y humanos; pero es absolutamente imprescindible que sea simultáneo el análisis de la marca de fondo y de oposiciones. Cuando terminase el plazo de dos meses, la oficina informáticamente —porque no es necesario tomar el expediente—, habría anotado en el expediente de esa solicitud si hay reparo o no y si lo hay cuál es el reparo o la anterioridad, cuando recibiese la oposición ya estaría en condiciones de únicamente compulsar la oposición, añadirla a ese soporte informático donde se ha anotado el examen de fondo y comunicar inmediatamente al solicitante el suspenso. Pensamos que esto se podría hacer en unos cuatro o cinco meses desde la solicitud. Este procedimiento, a nuestro juicio, aportaría garantías en cuanto a la seguridad del derecho, más rapidez, que se puede conseguir, y naturalmente sería atractivo con respecto a la marca comunitaria.

Otro tema del que ya tanto se ha hablado aquí y poco nuevo voy a decir, pero quiero referirme a él por si en

algo les ilustra a ustedes, es el de la marca notoria y la marca renombrada. Yo creo que sí es necesario distinguirlas porque los derechos que otorgan una y otra no son los mismos. Ustedes ya saben, porque la ley se la conocen y por todo lo que se ha estado hablando hoy aquí, que la marca notoria se ciñe al principio de especialidad, que es pilar del derecho marcario, es decir no puede ir más allá de los productos o servicios que distingue, mientras que la marca renombrada quiebra ese principio y abarca todo el sector de los productos en general. Luego indicaré al señor Silva y a todos los que se han interesado que yo sí veo un interés que puede estar perjudicado, lo he estado pensando mucho, porque si acudimos a la redacción del proyecto siempre habrá que determinar el grado de notoriedad al ser el concepto único para que la protección cada vez vaya ampliándose. Esta conclusión se deriva del artículo 8.2 porque en este artículo el alcance del derecho depende del nivel del conocimiento en el sector pertinente. Entonces, habrá que plantearse si la marca es muy notoria, un poquito notoria, bastante notoria o sobradamente notoria. Creo que esto ya por principio es confuso. Además entiendo que no se debe proceder a incluir una definición en el proyecto. Hay criterios ya, primero porque en la directiva comunitaria, que es con la que nos tenemos que armonizar, ya se ve claramente cuáles son los dos tipos de marca, pero además es que tanto la Oficina de Armonización de Mercado Interior como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea han sentado criterios para saber cuándo estamos ante una marca notoria y cuándo ante una marca renombrada.

Esta mañana el subsecretario, señor González Bueno, se ha referido a la recomendación conjunta efectuada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de OMPI, de septiembre de 1999, que establece los criterios para determinar si una marca es notoria; esta recomendación la tienen ustedes en el anexo I que les he facilitado. Lo que desde luego no está entre esas recomendaciones es que para calificar de notoria a una marca haya de ser conocida al público en general. ¿Y por qué no está? Porque esa marca no es notoria, es renombrada, está excluida de esas recomendaciones. La doctrina especializada española —muchos de sus más ilustres representantes han estado aquí hoy— ha venido distinguiendo y cree necesario distinguir entre estos dos tipos de calificaciones de la marca o del nombre comercial, que también puede suceder. Nuestros tribunales, después de muchos años de haberles explicado qué es una cosa y otra, han construido una jurisprudencia pacífica, que además está avalada por las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea y de la propia Oficina de Armonización de Mercados Interior. Como ustedes ya saben y han oído esta mañana y esta tarde, lo que ha sucedido es que el reglamento de marca comunitaria y los Adpic han traducido mal a nuestra lengua los textos originales y ese error se ha trasladado al proyecto, por

puro rigor de estar de acuerdo con esos textos; pero lo que tenemos que hacer es armonizar nuestro proyecto con la directiva y en la directiva se utilizan los dos conceptos y los dos términos.

Tanto la directiva como el reglamento de marca comunitaria se refieren a marca notoria en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión, de París, y además la directiva se refiere a marca renombrada en el artículo 4.4.a) y en el artículo 5.2. El reglamento traduce la expresión inglesa *reputation* o la francesa *réputé* por notoria, cuando ésta no es la traducción correcta. Lo cierto es que la OAMI utiliza en sus resoluciones el término renombrada cuando hay que utilizarlo. Por cierto, este texto, con motivo de otras modificaciones que hay que hacer al reglamento y para adaptarlo al Tratado de derecho de marcas, va a subsanar este error. Esto no es algo que yo pueda transmitir oficialmente, pero me consta que va a ser así.

Como ustedes pueden ver en el anexo II que les he entregado, en la página *web* de la OAMI existen unas informaciones de carácter general sobre lo que es la marca comunitaria, y entre ellas se encuentran las indicaciones sobre lo que es una marca renombrada. Los impresos para presentar oposiciones —también constan en ese anexo— tienen diferentes casillas, tanto en español como en inglés, de lo que es marca anterior notoria y marca anterior renombrada. En inglés, el renombre es *reputation* y la notoriedad es *well-known*. Lo pueden ver en esos impresos. En el anexo III tienen ustedes una resolución de la OAMI, de 24 de enero del año 2000, en la que se refiere al renombre de las marcas anteriores al tratar de la marca Magefesa. Por último, diré que todo esto le consta al Ministerio, que tiene personas muy expertas, y además la propia ministra cuando presentó la ley en el Congreso dijo que la primera de las ocho novedades era el reforzamiento de la marca renombrada.

El tercer problema del proyecto que quiero señalar es la forma de abordar la protección del titular de un registro frente al uso de un signo semejante o idéntico como nombre de dominio. La inclusión de esta prohibición es un verdadero acierto de la ley —esto había que abordarlo necesariamente—, lo que ocurre es que el artículo 34.d) es demasiado amplio y general y podría producir efectos extraterritoriales por la propia vocación universal de la red frente a la territorialidad de los derechos otorgados por los signos distintivos.

Es evidente que no todo uso en la red ha de ser considerado como infracción de marca, sino que dependerá de los efectos comerciales que dicho uso tenga en España. Si no hay tal efecto comercial no existe infracción. Ésta es la propuesta de nuestro grupo, que además está basada en diversos estudios realizados en el seno de OMPI sobre protección de marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet y también en la resolución recientemente adoptada en el congreso que ha habido en el mes de marzo de la Aippi

en Melbourne y que tienen ustedes en el anexo IV. Como indicaciones orientadoras de lo que es el efecto comercial, en ese documento que les he entregado, OMPI sugiere el idioma utilizado, la divisa en la que se establecen los precios, si en la página *web* se puede tener una conexión interactiva entre el usuario y el titular de ese nombre de dominio y de esa página. En fin, creo que hay criterios suficientes, y se irán acuñando muchos más, en los que podrán basarse nuestros tribunales para establecer un concepto de lo que es efecto comercial, que me parece fundamental añadir al artículo 34, apartado d).

Otra cuestión que nos parece importante es la conversión de la marca comunitaria en marca nacional. En el proyecto, esa conversión se prevé automática en el artículo 86, apartado 4. A nuestro juicio, no debe ser de esa manera automática, y ello por varias razones. En primer lugar, entendemos que supone una desigualdad de trato para los titulares nacionales, porque como ustedes saben el trámite de concesión de una marca comunitaria no tiene examen de prohibiciones relativas por parte de la OAMI, y por tanto únicamente se examinarán las prohibiciones relativas si hay oposición. Así, esas marcas que tienen menos garantías que las que actualmente se están concediendo en nuestro país y que son más fáciles de conseguir, automáticamente se van a convertir en España en marcas nacionales. Me parece que esto es una desigualdad de trato respecto a los titulares españoles. En segundo lugar, esa conversión automática perdería atractivo porque todo interesado y todo el que pudiese, aunque sea más costoso el procedimiento, iría a solicitar una marca comunitaria sabiendo que después va a tener automáticamente una marca nacional. Por último, creo que este procedimiento olvida la protección de los derechos de titulares anteriores, que se verían abocados a presentar reclamaciones judiciales, porque no se podrían oponer a esa marca convertida en nacional ante su conversión automática, y sólo gozarían de la vía judicial para anular ese signo que les puede estar afectando a su titularidad anterior.

Respecto al rótulo de establecimiento y su desaparición, nuestro grupo no se opone a la desaparición y comparte el proyecto en ese sentido; ahora bien, lo que no comparte es que esa desaparición sea absoluta. El rótulo, con gran trascendencia en nuestro país, sin embargo es cierto que los derechos que concede no son excesivamente sólidos por el ámbito local que tienen. Es verdad que actualmente ya se puede solicitar en clase 35 una marca para distinguir servicios de venta minorista; en concreto, por comunicación de marzo de este año, que tienen ustedes como anexo V, el presidente de la OAMI admitió tales marcas en clase 35, que ya son admitidas plenamente. Pero no cabe duda de que a los titulares de rótulos no se les puede dejar de esta manera desamparados; hay que permitirles mantener los signos que les han identificado durante muchos años de trayectoria empresarial y que son muy conoci-

dos en la localidad donde han desempeñado su comercio o su industria. Dejar su protección a la competencia desleal no parece que sea justo, porque la competencia desleal, que es muy útil cuando no hay registro y que es una protección muy necesaria y eficaz, sin embargo, no tiene la fuerza de la protección de una ley de marcas. Por tanto, nuestra propuesta es que esos rótulos tuvieran una vida indefinida, siempre que no incurriesen en causas de nulidad o caducidad, como es lógico. En todo caso, si no fuese posible esta solución habría de dárseles la oportunidad de convertirse en marcas de clase 35, pero conservando la prioridad que tenían como rótulos. Así sucedió cuando se derogó la ley de 1902 y entró en vigor el estatuto que introdujo la figura del nombre comercial y dio la posibilidad a todo aquel titular de un rótulo que quisiera transformarlo en nombre comercial de hacerlo en determinados plazos y condiciones que yo ahora no les puedo indicar porque no los conozco, pero sé que existió esa posibilidad y que muchos titulares la tomaron.

Por último, quisiera hacer algunos comentarios en relación con cuestiones de jurisdicción y competencia. En primer lugar, en la disposición adicional tercera se propone una modificación del artículo 125, apartado 2, de la Ley de patentes para ampliar la competencia territorial del domicilio del demandado para conocer las acciones por violación a favor del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma donde se hubiera realizado la violación o producido ésta sus efectos. Mostramos nuestra disconformidad con esta ampliación de competencia porque rompe con el criterio general de la Ley de Enjuiciamiento Civil del domicilio del demandado, pero es que además deja al arbitrio del demandante crearse su propio fuero y elegir el que más le beneficie. En esa situación estaría en superioridad de condiciones con el demandado, que tendrá que acudir al fuero o al lugar donde incluso de manera artificial pueda haber creado la competencia el demandante. Por tanto, no debe extenderse esa competencia territorial.

En segundo lugar, siguiendo la Ley de patentes de 1986, esta misma disposición adicional insiste en que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar un juzgado permanente cuando existan varios en una misma ciudad para conocer de estas materias. Desde ese año hemos venido trabajando e insistiendo para que en relación con los tribunales no sólo especializados en esta materia sino que se dedican preferentemente a la misma, pues habrá ciudades en las que no haya suficientes procedimientos judiciales para atender sólo esa materia sino que podría extenderse a otro tipo de competencias como sería el derecho de autor, por supuesto la competencia desleal, el derecho comercial en general y en todo caso los que le llegaran por reparto si es que no tuviese trabajo, el Consejo General del Poder Judicial tenga la facultad de designarlos. Pues bien, ha llegado ya el momento de que esa facultad se

convierta en un deber del Consejo General del Poder Judicial. Por eso y por lo que ya se ha hablado aquí también del tribunal de marca comunitaria, aprovechemos para todo, para tener un juzgado permanente que sea sede de cada Tribunal Superior de Justicia, y para tener un tribunal de marca comunitaria y así se soluciona el problema de una sola vez.

Para terminar, nos parece muy conveniente que se añada una disposición adicional —sería la decimotercera, modificándose la numeración de las siguientes— para corregir un perjuicio que en la práctica y en relación con la competencia establecida para la materia de propiedad industrial, ha demostrado la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Como tal propiedad especial, los recursos contra resoluciones emanadas de un órgano único nacional, los competentes para conocer de los recursos contenciosos-administrativos contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas son ahora los tribunales superiores de justicia, con posibilidad de acceder a la casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pero lo cierto es que sistemáticamente los recursos de casación no son admitidos o son desestimados. ¿Y por qué? Pues porque el Supremo estima que se trata de cuestiones de hecho y ciertamente en gran parte lo son, como la comparación entre signos. Aunque tratemos de articularlo como infracciones de ley es bastante difícil, y a la hora de justificar que hay una infracción de ley o de doctrina jurisprudencial el Supremo ha declarado que no hay dos casos iguales y que por tanto tampoco hay infracción de doctrina. Si vamos a la cuantía, decir que un signo que todavía no se sabe si va a ser concedido finalmente es superior a 6.000.000 de pesetas, es afirmar lo imposible. No se puede probar. A lo mejor vale muchísimo más, pero en ese momento no vale nada porque no se sabe cuál va a ser su futuro. Por tanto, nos encontramos ante una situación en la que los recursos contenciosos-administrativos en materia de propiedad industrial se han quedado con una sola instancia en la práctica. Nuestra propuesta es que para proteger los intereses de los solicitantes y titulares de marcas dándoles las mismas oportunidades que al resto de los administrados, se modifique esa competencia de la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa a favor de los juzgados de lo contencioso-administrativo radicados en la capital sede del Tribunal Superior de Justicia que corresponda al domicilio de la Oficina Española de Patentes y Marcas o al domicilio del recurrente, a elección de éste. Esas sentencias serían susceptibles de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

Nada más por mi parte. Únicamente indicar, respecto al interés legítimo que tenía tanto el señor Silva, como me imagino que el resto de los señores diputados, sobre si al no calificar adecuadamente la marca o el nombre como notorio o renombrado se vulnera algún interés legítimo. A mí me parece que al margen de que

naturalmente si estamos redactando una nueva ley hay que ser precisos, es una materia muy técnica en la que hay que ser cuidadosos, además la directiva con la que tenemos que armonizar distingue entre los dos conceptos y debemos seguirla; la OAMI está utilizando esas dos calificaciones diferentes; el reglamento de marca comunitaria con toda probabilidad va a ser modificado; que el resto de los países miembros, como las traducciones se han hecho correctamente también utilizarán estos dos términos, es decir por coherencia. Además de esto, yo he estado pensando ahora mismo qué interés real se podía estar vulnerando. Si en mi profesión de abogado tengo que articular un recurso de casación, donde un juzgado ha rechazado la notoriedad de un signo o de una marca de mi cliente, como el juez ha tenido que calificar el grado de notoriedad (y estoy hablando de notoriedad en términos del proyecto, es decir mi marca puede ser renombrada pero como el proyecto la califica de notoria el juez ha tenido que decir si es mucho o poco notoria), al articular el recurso de casación yo no podré hacerlo porque es una cuestión de hecho, de valoración, que ya no puedo revisar en casación. Sin embargo, si ese concepto está correctamente en un artículo como marca notoria es tal marca, y marca renombrada es tal otra, yo tendré en mis manos articular una infracción de ley porque el juzgado no ha aplicado el artículo que a la marca de mi cliente debe atribuírsele. Esta es mi opinión, y como veo que parece hay algún desacuerdo ahora podremos discutirlo.

Termino mi intervención agradeciéndoles, por supuesto, su paciencia a estas horas de la tarde, haberme escuchado, su atención, y además de verdad y desde el punto de vista personal me voy muy contenta y muy tranquila a mi casa porque veo cómo se debaten las leyes en el Parlamento. Como ciudadano, no como representante de nadie, estoy muy tranquila porque sé que se discute todo en un ambiente de gran cordialidad, de gran atención y además de profundidad, con lo cual les estoy muy agradecida, y además les digo que son ustedes unos privilegiados por estar construyendo de esta manera el rompecabezas que son nuestras leyes.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Muchas gracias, señora Baylos. No se crea que es oro todo lo que reluce (**Risas.**), es que esta Comisión de Ciencia y Tecnología es especialmente buena.

Le agradecemos su clarísima intervención, y tiene la palabra el representante de Convergència i Unió, señor Silva.

El señor **SILVA SÁNCHEZ**: Para agradecer muy sinceramente la comparecencia y la intervención de doña María del Buen Consejo Baylos, y la colaboración que el grupo español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial está realizando con el Parlamento para una más correcta tra-

mitación de esta ley. Como ha visto la compareciente, tengo una especial preocupación por este tema de los intereses, de la marca notoria y de la marca registrada y tomo nota de esta última afirmación, la posibilidad de acudir a ese recurso de casación por infracción de ley sobre la base de que la definición y la distinción esté plasmada en el proyecto. Este tema lo estudiaremos no sólo de aquí hasta que finalice el plazo de enmiendas, sino que esperamos poder tener a lo largo del trámite de ponencia el tiempo y la reflexión adecuada. A estas horas de la tarde quiero agradecerle muy sinceramente esa colaboración.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Carlos Navarrete.

El señor **NAVARRETE MERINO**: Le voy a poner en conocimiento de algunas intimidades de la Comisión. (**Risas.**) El Grupo Socialista no la ha propuesto a usted y estamos profundamente arrepentidos en este instante. En todo caso habíamos llegado al acuerdo de que fuera quien fuera el grupo que propusiese a los comparecientes, consideraríamos que habían sido propuestos por todos. Hago esta aclaración para expresarle no las gracias por su comparecencia, sino mi rendida gratitud. Primero, porque es la única compareciente del otro y mejor género que ha habido en esta serie sucesiva de comparecencias a lo largo del día de hoy. Segundo, porque nos ha deslumbrado con su solvencia. Tercero, porque me ha dado la razón en casi todo (**Risas.**). En cuarto y último lugar, y esto lo hago extensivo al señor letrado y al personal de los servicios de la Cámara, porque va avanzando el fin de semana y el puente y cuanto más se prolonga esta sesión más intensas tienen que ser nuestras gracias.

Dicho esto, le diré que estuve estudiando el informe del Consejo de Estado en el que se recogían las objeciones que ustedes habían formulado al borrador del que tuvieron conocimiento, y en unas ocasiones por coincidencia con mis prejuicios sobre el borrador del proyecto y en otras porque sus argumentos me parecieron válidos hemos presentado una batería de enmiendas que van en la línea de lo que ustedes habían manifestado en el primer informe que hicieron sobre este asunto. Efectivamente, tenemos una enmienda que pretende el acortamiento de los plazos, y además de los argumentos que usted ha planteado hay otro más, que es el del plazo tipo del procedimiento administrativo común, que son seis meses.

Esta mañana se hacían consideraciones sobre el destino de las tasas y se encontraba que en esa recogida que a veces convierte esta ley más en un texto tributario que en un texto de otros contenidos jurídicos porque continuamente se hace referencia a las tasas, existen los recursos necesarios como para poder dotar de mejores medios materiales y humanos a la Oficina Española

de Patentes y Marcas. El señor Silva y yo que tuvimos un amplio debate sobre el tema de los nuevos yacimientos de empleo, conjugando la duración tipo que se prevé en la disposición adicional que ha mencionado y lo que se ha dicho sobre la abundancia de las tasas, creemos que se da la oportunidad de convertir en un yacimiento de nuevos empleos a la Oficina Española de Patentes y Marcas. **(Risas.)** En segundo lugar ustedes pedían, si ha recogido su pensamiento el informe del Consejo de Estado, que se eliminará la protección de las marcas notorias. Decíamos hace un rato en esta Comisión que la marca notoria registrada no es de ninguna utilidad jurídica; la registrada no lo es, la no registrada todavía puede tener alguna utilidad jurídica, es más yo diría que es interesante la marca notoria no registrada, pero la registrada notoria lo que pueda obtener por la notoriedad, salvo el caso de renombre que es una especie distinta aunque de la misma familia, ya lo tiene por el hecho de ser anterior y estar registrada, la condición de notoriedad no le añade absolutamente nada. Por consiguiente, en esto también me satisface encontrar un espacio de coincidencia.

También hablaban ustedes de la complicación que supone la solución por la vía amistosa de los conflictos con derechos anteriores. Supongo que en este resumen un poco críptico del Consejo de Estado se alude al uso exagerado que se puede hacer del procedimiento arbitral, que no nos parece que sea lo más recomendable.

Finalmente, tenemos el tema, muy grato para nosotros, de los rótulos. Hay una enmienda a la totalidad que el Grupo Socialista planteó al proyecto de ley y, aún reconociendo que el proyecto tiene valores positivos —esto quisiera dejarlo muy claro—, decíamos de una manera un poco lírica que a veces el jurista, como el jardinero, debe introducir en su jardín **(El señor Fernández de Trocóniz Marcos: ¡Otra vez no!)** —al señor Fernández de Trocóniz no le ha gustado mucho el ejemplo— especies nuevas pero debe conservar las autóctonas. Y nuestro país, que no se caracteriza por una superabundancia de originalidad, tiene esta figura que adorna nuestro derecho, que es una creación autóctona y que no tenemos por qué eliminarla a la primera de cambio. Además, hay otros argumentos menos líricos, que señalaré haciendo una paráfrasis de nuestro ex presidente, Adolfo Suárez. Decía: es inútil prohibir como anormal lo que es normal a nivel de calle. Y si salimos a cualquier calle nos encontramos con que están llenas de rótulos de establecimientos. Prohibir eso como anormal cuando es tan frecuente, cuando es tan normal que existan los rótulos de establecimientos, merecería un grado mayor de reflexión antes de utilizar la piqueta. En cuanto a la fórmula transaccional que usted ha expresado, nos parece que satisface mejor nuestros deseos que el *animus demolendi* del grupo que apoya al Gobierno y del propio Gobierno.

Nada más sino reiterarle mi gratitud por su asistencia y por la notable ilustración que nos ha demostrado.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.

El señor **FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS**: Muchas gracias, doña María del Buen Suceso Baylos **(La señora presidenta del Grupo español de la Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, Baylos: Del Buen Consejo.)**, del Buen Consejo, cuyo nombre revela un nacimiento anterior a 1957 porque, como ustedes saben, en 1957 la Ley del Registro Civil proscribió la autorización de más de dos nombres propios en la inscripción de nacimiento, lo siento pero es así **(El señor Navarrete Merino: De 8 de junio.)**. Muy bien, don Carlos.

Y hablando de comparecencias y de la ilustración de los comparecientes a esta Comisión, he de revelarles una intimidad de los señores Berkowitz, Fernández Novoa y de las Heras en relación a la sustentación de los argumentos argüidos por cada cual, y es que a pesar de que las solicitudes de comparecencia fueron conjuntas, lo fueron precisamente a instancias del Grupo Socialista.

Realmente no voy a hacerle preguntas, simplemente quiero manifestarle que no estoy de acuerdo con los criterios que usted ha expuesto. En primer lugar, en relación a la marca notoria y la marca renombrada creo sinceramente que no existe justificación alguna profunda, de fondo, para establecer una distinción legal entre ambos nombres o entre ambos conceptos. En cuanto a su argumento último, que ha buscado sobre la marcha intentando buscarle tres pies al gato para justificar un recurso de casación en la calificación de marca renombrada, no es excesivamente consistente, pero evidentemente se trata de criterios y tampoco es cuestión de discutir ahora entre nosotros sobre una cosa y la otra.

También tengo que decirle que tampoco estoy de acuerdo en cuando al criterio de mantener una simultaneidad del procedimiento de oposición y de verificación de oficio, porque el procedimiento que se plantea lo que pretende es reducir la conflictividad, reducir la oposición y, lógicamente, dotar de comodidad procedimental a los administrados solicitantes de las marcas.

En cuanto a la supresión de los rótulos de establecimientos incluso soy partidario de la supresión de los nombres comerciales. Fíjese, señor Navarrete, a dónde podríamos llegar por este camino.

Quiero agradecer su paciencia, señor presidente, la paciencia que han mostrado los demás miembros de la mesa que le acompañan en esta sesión maratónica que hoy hemos celebrado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y también quiero agradecer a los servicios de la Cámara que nos hayan dispensado su esfuerzo, su sacrificio y su trabajo en este viernes por la tarde, víspera, sólo para los madrileños, de un puente magnífico. También le rogaría, señor presidente, que transmitiese al señor letrado la posibilidad de enviar un ejemplar del

«Diario de Sesiones» a todos y a cada uno de los comparecientes para que les sirva de recuerdo y lo puedan encuadernar adecuadamente en su biblioteca.

Muchas gracias, doña María del Buen Consejo Baylos, por su comparecencia.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Tiene la palabra la señora Baylos.

La señora **PRESIDENTA DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** (Baylos): Al señor Silva, que no está aquí, quiero agradecerle que haya valorado tanto mi intervención. Espero que le haya servido para plantear alguna de las enmiendas que propongo.

En cuanto al señor Navarrete, le agradezco muchísimo esos inmerecidos elogios porque, en definitiva, yo represento a una asociación y nada de lo que he expuesto es sólo mío sino también de unas cuantas personas que, trabajando mucho, han llegado a esas conclusiones. Así que trasladaré esos elogios a mis compañeros.

No he visto el informe del Consejo de Estado, no he tenido acceso a él. Supongo que reflejará bien nuestra opinión, nuestro informe está ahí. El Consejo de Estado —yo me llamo María del Buen Consejo porque mi padre era letrado del Consejo de Estado— me ofrece todas las garantías de independencia y objetividad y estoy segura de que lo habrá transcrito bien.

Indica el señor Navarrete que se refiere a nuestro informe como favorable a suprimir la marca notoria registrada. En efecto, la marca notoria no necesitaría ser protegida como tal marca registrada porque tiene la protección del registro y la marca renombrada es la que, además de ser protegida en cuanto a efectos de indemnización, valora más el prestigio de la marca para darle un valor superior. A nuestro juicio, la marca notoria es una marca usada en el mercado que ha adquirido un conocimiento determinado, pero tampoco nos oponemos frontalmente a esta cuestión en el proyecto.

En cuanto al acortamiento de los plazos, estoy de acuerdo con lo que ha comentado el señor Navarrete. Yo creo que la Oficina debe tener medios, me consta que son unos grandes profesionales, que trabajan muchísimo, y ojalá sea una oficina de empleo para personas que deseen trabajo en este momento; podría serlo porque es un gran organismo y tiene un presupuesto importante.

No recuerdo que hayamos comentado que las soluciones por vía amistosa puedan ser una complicación, pero es cierto que yo soy partidaria del arbitraje en el sentido de que todo lo que se pueda solucionar sin ir a los tribunales es mucho mejor, por tanto sin acudir a vías judiciales, que en este caso sería la contencioso-administrativa. Sin embargo, hay que ser muy cauteloso

porque, siempre que pueda haber un interés general, no se puede llegar a un arbitraje ni a una vía amistosa. Me consta que en este momento son muchos los casos que se solucionan entre particulares, pero cuando el motivo sea haber incurrido en una prohibición relativa y sean cuestiones que no afecten al interés general del consumidor; si al titular anterior no le importa que se pueda autorizar en el mercado una determinada marca semejante restringiendo el área donde despliegue sus efectos, no veo inconveniente a eso. Quizá hayamos indicado que la vía amistosa se puede complicar mucho, pero en principio no la rechazo.

En cuanto al rótulo, mi opinión es la que ya he dado. El rótulo es una institución muy tradicional en España y no hay que quitarlo de un plumazo. En este momento, cuando un profesional, en ejercicio del derecho, se encuentra con que el título que tiene delante para atacar a otro es un rótulo, el derecho se ve muy mermado. Sin embargo, no creo que sea justo privarles de él; al cabo de muchos años, eso sí, porque se prevé que pueda estar en vigor durante un largo período todavía, veintitantos años. No es justo que los industriales que se han basado en ese nombre para desarrollar su negocio se vean absolutamente privados del derecho exclusivo. Creo que la alternativa que propongo se podría pensar, por lo menos.

Muchísimas gracias al señor Fernández de Trocóniz. Me parece muy bien que esté en desacuerdo; así es como surgen las leyes, de los acuerdos y desacuerdos entre unos y otros. No hay una opinión única, y admito cualquier crítica. Lo único que he hecho ha sido transmitir lo que creo más conveniente.

Nada más. Muchas gracias a todos otra vez.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lissavetzky Díez): Muchas gracias, señora Baylos. Deseo que quede constancia en el «Diario de Sesiones» del agradecimiento a todos los comparecientes; del agradecimiento, por supuesto, a los servicios de la Cámara —al letrado, a los taquígrafos y al conjunto de los servicios—, a los diputados y diputadas —especialmente a los que están presentes y han estado hasta el final de la sesión— y muy especialmente a los portavoces —algunos con excelente pronunciación—, que han hecho una labor interesante. No creo que pueda dar las gracias a los medios de comunicación porque me parece que no han estado presentes.

Tomamos nota de la sugerencia que hacía el señor Fernández de Trocóniz de enviar un ejemplar del «Diario de Sesiones» de esta sesión de la Comisión a todos los que han comparecido en la misma.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

Edita: **Congreso de los Diputados**

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid

Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. <http://www.congreso.es>

Imprime y distribuye: **Imprenta Nacional BOE**

Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

Teléf.: 91 384 15 00. Fax: 91 384 18 24

Depósito legal: **M. 12.580 - 1961**