



Doi: <https://doi.org/10.17398/2695-7728.38.479>

## UNA SOLIDARIDAD DE HECHO: LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA EUROPEO DE MARCAS

### *A “DE FACTO” SOLIDARITY: THE CREATION OF THE EUROPEAN TRADEMARK SYSTEM*

**JOSÉ ANTONIO GIL CELEDONIO<sup>1</sup>**

*Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*

Recibido: 17/11/2022    Aceptado: 29/12/2022

#### RESUMEN

La construcción europea, desde la Declaración Schuman de 1950, ha venido produciéndose mediante la construcción de solidaridades de hecho entre los Estados Miembros en muy diferentes materias. Una de las ellas, estrechamente vinculada al establecimiento de un mercado interior, fue la creación de un sistema europeo de marcas, que protege estos títulos de propiedad industrial en todo el territorio de la Unión Europea y convive e informa los sistemas nacionales de marcas. En este artículo se examina su funcionamiento y caracteres, así como el impacto de la jurisprudencia europea en la materia.

*Palabras clave:* Derecho europeo, propiedad intelectual, marcas, jurisprudencia.

---

<sup>1</sup> Licenciado en Historia (especialidad Historia Contemporánea) por la Universidad Complutense de Madrid. Diploma en Función Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Estudiante del Grado en Derecho (UNED). Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (2018-2022), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En la actualidad, es Consejero de Industria y Turismo en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Bruselas).

## ABSTRACT

The evolution of the European project, since the Schuman Declaration of 1950, has been taking place through the development of “de facto solidarities” between the Member States on different areas. One of them, closely linked to the establishment of the internal market, was the creation of a European system of trademarks, which allows the registration and protection of those IP rights throughout the territory of the European Union and coexists with and informs the national trademark systems. This article examines the way it functions and its characteristics, as well as the impact of the european case-law.

*Keywords:* European law, intelectual property, trademarks, case-law.

*Sumario:* 1. Introducción. 2. La extensión territorial del fenómeno marcario. 3. El impacto de la Unión Europea sobre el derecho de marcas en Europa: la europeización del sistema de marcas. 3.1 La integración: la marca comunitaria y la marca europea. 3.2 La armonización de las legislaciones nacionales entre sí y en relación con el sistema de la marca europea. 4. El papel del Tribunal de Justicia en la configuración del sistema europeo de marcas: algunos ejemplos. Referencias bibliográficas.

## 1. INTRODUCCIÓN

Hace ya más de 70 años que, un 9 de mayo de 1950, la Declaración Schumann vino a sentar las bases del funcionalismo europeo que acabaría por construir una integración de, hoy, 27 estados que, ante todo, es una integración jurídica<sup>2</sup>. La construcción del espacio jurídico europeo del que hoy disfrutamos ha sido gradual, con avances y retrocesos, pero, por incompleta que pueda parecernos en algunos de sus extremos, ha posibilitado la creación de todo un conjunto de mecanismos que, con evidentes bases económicas y comerciales, conforman hoy un sistema jurídico complejo y sin parangón<sup>3</sup>. No existe un sistema, en el ámbito internacional, que haya sido capaz de integrar de tal modo las voluntades y los pareceres de un amplio conjunto de estados, al menos no si consideramos que se ha hecho con el principio democrático como bandera irrenunciable. Dista

---

2 Jaume Ferrer Lloret, dir. *Introducción al Derecho de la Unión Europea* (Valencia: Tirant lo Blanch: 2021), 23 y ss o Nicolás Alonso Moreda, *La Unión Europea en el Siglo XXI. Los retos del futuro* (Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2021), 20-21.

3 Fernando Díez Moreno, *Manual de Derecho de la Unión Europea* (Cizur Menor: Thomson Reuters Civitas, 2009), 91.

mucho de aproximarse a la forma política estatal, pero, desde luego, no es una organización internacional al uso ni por su profundidad funcional (a pesar de la existencia de los principios de atribución y de subsidiariedad) ni por su profuso andamiaje institucional. En palabras del gran profesor Häberle, la Unión Europea no es ni una mera confederación de Estados ni ha llegado a ser un Estado Federal, aunque los Tratados son constitucionales parciales o tratados constitucionales sectoriales, que “revelan típicos temas y funciones constitucionales y sustraen ámbitos clásicos a las constituciones nacionales”<sup>4</sup>.

Decía Robert Schumann, de una forma preclara que mostraba que conocía bien su espacio y su tiempo, que Europa no se construiría de una vez, sino a través de solidaridades de hecho (preciosa expresión, por cierto). La primera solidaridad de hecho fue la puesta en común entre Francia y Alemania, dos países enfrentados en una brutal guerra solamente 5 años antes, de la producción de carbón y acero (no en vano, componentes esenciales para la industria pesada del momento), con instituciones comunes a las que se añadirían Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia. El aumento de ámbitos de acción compartidos entre los seis estados conduciría primero a la firma del Tratado sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951, y luego del Tratado de la Comunidad Económica Europea, en 1957, en la ciudad de Roma<sup>5</sup>. Desde mi punto de vista, estas “solidaridades de hecho” son la diferente materialización fáctica de las cuatro libertades comunitarias, jalonadas todas con grandes principios de la construcción europea y con una serie de valores que, a día de hoy, se encuentran codificados en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea en su versión actualmente vigente<sup>6</sup>, con el plus añadido que supuso para la construcción de una Unión Europea verdaderamente política el hecho de dar valor idéntico al de los Tratados a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión a través de lo reconocido en el artículo 6.1 del Tratado para la Unión Europea. Acertadamente, se ha definido que esta actuación, inicialmente (y aún hoy) de marcado carácter económico, ha dotado a la Unión Europea de una legitimidad proveniente de su eficacia, que reside en haber mejorado, en términos generales, las condiciones materiales de vida de la ciudadanía<sup>7</sup>.

---

4 Peter Häberle, “Europa como Comunidad Constitucional en Desarrollo”, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº 1 (2004): 13, <https://www.ugr.es/~redce/ReDCE1pdf/1.%20Peter%20oHaeberle.pdf>

5 Ricardo Alonso García, *Sistema Jurídico de la Unión Europea*, 4ª Ed. (Cizur Menor: Thomson Reuters Civitas, 2014). 19-21.

6 Tratado de la Unión Europea. <https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf>

7 José Antonio Portero Molina, “Legitimidad democrática y Constitución Europea”, *Revista de Derecho*

Esto se observa de una manera evidente de la lectura directa del tenor literal del Tratado. Más concretamente, el artículo 3.3 del TUE establece que uno de los objetivos de la Unión será el establecimiento de un Mercado interior. Si bien es cierto que es compartido por la doctrina que el mercado interior supone ir un paso más allá del inicial mercado común, la definición más certera nos la da el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en su artículo 26.2 establece que este concepto conlleva “un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados”<sup>8</sup>. Como vemos, este reconocimiento de las entonces llamadas libertades comunitarias (hoy europeas) tiene una indudable importancia desde el punto de vista económico, ya que busca eliminar barreras físicas a los factores productivos tradicionales que se veían constreñidos por el concepto de frontera.

La construcción de este mercado interior, siempre un trabajo en progreso, es un proyecto que necesita de un perfeccionamiento paulatino para funcionar adecuadamente y ha requerido de la acción directa de las instituciones de la Unión Europea mediante un arduo proceso normativo, basado en la combinación de normas de alcance general (Reglamentos) y normas para armonizar los derechos nacionales (directivas), todas ellas clásicamente denominadas “derecho derivado”, de ejecución de la letra y el contenido de lo recogido en los Tratados. Esta combinación entre Reglamentos y Directivas será esencial para estudiar el caso que les quiero proponer. Además, ni qué decir tiene, el papel que ha jugado el Tribunal de Justicia ha sido esencial para determinar de forma concreta cuestiones conflictivas: célebres sentencias sobre los asuntos Obras de arte italianas de 1968<sup>9</sup>, Cassis de Dijon de 1979<sup>10</sup> o la más reciente Bosman de 1995<sup>11</sup>, entre otras muchas, han ido configurando, de manera pretoriana, los límites aplicativos del Derecho de la Unión en lo que a la configuración del mercado interior se refiere.

---

*Constitucional Europeo*, nº 3 (2005): 13-14. <https://www.ugr.es/~redce/ReDCE3/01portero.htm>

<sup>8</sup> Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. <https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf>

<sup>9</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 10 de diciembre de 1968, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana. Asunto 7/68.

<sup>10</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral AG contra Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Asunto 120/78.

<sup>11</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 15 de diciembre de 1995. Union royale belge des sociétés de football association ASBL contra Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contra Jean-Marc Bosman y otros y Union des associations européennes de football (UEFA) contra Jean-Marc Bosman, Asunto C-415/93.

## 2. LA EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL FENÓMENO MARCARIO

Las marcas juegan un papel fundamental en la economía de mercado y son claves para que los consumidores puedan ejercitar sus derechos, ya que su función esencial es proporcionar información sobre el origen empresarial de los productos o servicios. Siguiendo a la doctrina más clásica y consolidada en nuestro país, una marca es todo signo distintivo que permite que el consumidor distinga un producto o un servicio de productos o servicios similares o análogos colocados en el mercado por otros oferentes distintos. Esta clásica definición puede encontrarse ya en nuestro derecho positivo, en el artículo 4 de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas, en su versión consolidada.

Como el resto de derechos de propiedad industrial, las marcas han operado tradicionalmente dentro de los límites del espacio jurídico estatal y, por ello, su regulación ha partido de una base estrictamente nacional, siguiendo un criterio territorial marcadamente clásico. El crecimiento de la productividad y la progresiva industrialización a partir de finales del siglo XVIII permitió la configuración de grandes movimientos de mercancías a través de diferentes estados como nunca antes se había visto, y los mercados locales, regionales o nacionales se quedaron pequeños, especialmente para aquellos estados que se subieron a esta primera industrialización basada en el empleo de la máquina de vapor como mecanismo fundamental para tecnificar procesos productivos hasta entonces dominados por fuerzas naturales, ya fuesen animales o humanas. La revolución en los transportes que conllevó, por ejemplo, la aplicación de esta máquina de vapor a la navegación o el nacimiento del ferrocarril vinieron a posibilitar las condiciones materiales para la puesta de productos en mercados lejanos de una forma mucho más rápida, barata y segura. Los signos distintivos cobraron una nueva perspectiva supranacional, ya que el productor pretendía que sus productos fuesen identificables por consumidores de muy distinta ubicación espacial, costumbres, idiomas y vivencias, con necesidades de protección distintas. Es decir, la expansión del mercado de origen y su interconexión con otros mercados es precondition necesaria para el cuestionamiento de las bases territoriales originales de los derechos de propiedad industrial.

Las bases del sistema seguían estando ubicadas en manos de los estados, que dictaban sus propias cuerpos legislativos en materia de marcas, como en cualquier otro ámbito del derecho, pero la necesidad de una primigenia armonización, por discreta que fuese, se hizo sentir: el Convenio de la Unión de París, de 1883, que adoptó diversas normas en relación con todos los derechos de pro-

propiedad industrial conocidos y utilizados en la época (como la obligación misma de tener entidades administrativas encargadas de gestionar los derechos de propiedad industrial), codificó el principio del trato nacional (los Estados Contratantes debían conceder a los nacionales de los demás partes idéntica protección a la concedida a sus propios nacionales al amparo de su norma nacional) o una institución esencial para la garantía registral de los derechos de propiedad industrial, como es el derecho de prioridad (una primera solicitud de patente o de registro de la marca presentada en uno de los Estados Contratantes permite que, durante un plazo concreto de 12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas, la protección solicitada en cualquiera de los demás Estados Contratantes se considerará presentada el mismo día de la solicitud inicial, lo que se conoce como prioridad unionista), lo que permite que el solicitante no tenga que presentar varias solicitudes en todos los países en los que pueda precisar protección, sino que puede utilizar estratégicamente esta primera solicitud para, con el tiempo suficiente, estudiar las condiciones y mecanismos que el derecho nacional del país correspondiente define para que el registro de su derecho de propiedad industrial pueda ser llevado a cabo.

Este Convenio para la Unión de París, que, mediante estos mecanismos generales, buscaba la protección en terceros países contratantes de los usuarios de los derechos de propiedad industrial que contaban con una primera solicitud o un primer registro en un país inicial, añadió además una serie de cuestiones sustantivas aplicables a nuestro objeto de estudio, es decir, a las marcas, de una manera muy somera: los artículos 6 y siguientes de este Convenio regulan aspectos sobre las marcas, tales como la independencia del registro nacional de la marca, la necesidad de reconocimiento de una serie de marcas especialmente protegidas, el principio de la protección “tal cual es”, las marcas notoriamente conocidas, o el reconocimiento de las marcas colectivas. En general, cuestiones todas que sentaban el respecto de diferentes países miembros de la Unión de París a mínimos indispensables para que los sistemas nacionales de marcas comiencen a tener un mínimo común denominador que permita facilitar el registro de marcas a empresarios que van expandiéndose por diferentes estados nación. Posteriormente, otros acuerdos internacionales como el Arreglo de Madrid de 1891, relativo al registro internacional de marcas, u otros mucho más modernos, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS), que es un anexo al Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio de 1994 o el Tratado sobre el Derecho de Marcas de Singapur in-

corporarán otras normas que perfilarán esta idea de la aproximación de las obligaciones nacionales respecto a los sistemas de registro de Marcas pero, en todo caso, respetando la pieza básica del sistema, que no es otra que la estatalidad del derecho de marca<sup>12</sup>.

### 3. EL IMPACTO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL DERECHO DE MARCAS EN EUROPA: LA EUROPEIZACIÓN DEL SISTEMA DE MARCAS

Pero en ningún caso hay un sistema tan acabado como el que, en ejecución del derecho originario, se ha configurado en la Unión Europea. Para la adecuada construcción del mercado interior, el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que

“En el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión”.

De lo cual, ha derivado un corpus legislativo de derecho derivado construido, como ya se adelantó, mediante la combinación entre reglamento y directiva puesto que, a la par, se trató de construir lo siguiente, en una combinación entre integración y armonización:

-En primer lugar, trascender del principio nacional tradicional de los títulos de propiedad industrial y, concretamente, de los títulos de marca, para pasar a crear un título autónomo, europeo y válido de manera automática en todo el territorio de la Unión. Esto se ha conseguido, fundamentalmente, gracias a la actuación a través de Reglamentos.

-En segundo lugar, mediante la puesta en marcha de mecanismos que garantizaran la progresiva unificación de los sistemas nacionales de marcas para, aun respetando su ámbito de validez dentro del territorio de los estados miembros, dentro de esas fronteras que Kelsen calificaría como límites territoriales a la potestad estatal para imponer del ordenamiento jurídico, hacer que los requi-

---

12 Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, *Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 2ª ed. (Cizur Mayor: Thomson Reuters- Aranzadi, 2021), 255-265.

sitos procedimentales y los aspectos sustantivos más relevantes fuesen coincidentes. Esto, como puede imaginarse, se ha conseguido a través de Directivas.

Como tercer actor, y, por supuesto, a un nivel no formalmente legislativo, se ha contado con la participación del hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, al amparo del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal General, que actúa como una especie de institución de primera instancia, dentro de las circunstancias señaladas en el artículo 256 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como filtro, por tanto, antes de que se requiera la intervención del Tribunal de Justicia<sup>13</sup>.

### 3.1. La integración: la marca comunitaria y la marca europea

El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria, estableció con posterioridad a la elaboración del Tratado para la Unión Europea, en ejecución del entonces artículo 235 del Tratado de la Comunidad Europea, el sistema de la marca comunitaria. Como se ha comentado ya, suponía la creación de un sistema de propiedad industrial *ex novo* para el registro de un derecho de marca a escala europea, separado de, pero compatible con, los sistemas nacionales de marcas de los entonces 12 Estados Miembros de las Comunidades Europeas, todo ellos de larga tradición. Este sistema comenzó a ser gestionado y administrado por una agencia descentralizada de la Comunidad Económica Europea, la Oficina de Armonización para el Mercado Interior (OAMI), con sede en la ciudad española de Alicante<sup>14</sup>. Se trata de un derecho que, por venir definido de forma completa en un Reglamento de la entonces Comunidad Económica Europea, surtía efectos sin necesidad de intermediación ni medidas de articulación de los estados miembros (lo de lo dotaba de independencia) y, por tanto, era directamente disfrutable o aprovechable por los ciudadanos, europeos o no. No obstante, en contadas materias se remite a los derechos nacionales correspondientes<sup>15</sup>.

---

13 Para una aproximación al sistema jurisdiccional de la Unión Europea, Díez Moreno, *Manual de Derecho...*, 344 y ss.

14 La OAMI, que hasta el incremento experimentado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (más conocida como FRONTEX), era la agencia europea con más personal y presupuesto, se encarga también de la tramitación y registro de otro derecho de propiedad industrial también con escala comunitaria, como son los dibujos y modelos comunitarios (equivalentes europeos a los diseños industriales españoles), regulados por el Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. No obstante, por exceder del ámbito marcario, a pesar de sus naturales relaciones y límites comunes, no será objeto de mención a lo largo de este artículo.

15 Miguel Ruíz Muñoz (dir.), *Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de autor y propiedad*

El objetivo de este Reglamento era, como se observa ya desde su considerando inicial, posibilitar la creación de condiciones jurídicas que permitiesen a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad, teniendo en cuenta que son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras, y de acuerdo con un procedimiento único, que otorgase una protección uniforme y que produjese sus efectos en todo el territorio de la Comunidad, de acuerdo con el principio de unidad de la marca de la Comunidad Europea. Subrayan los considerandos del Reglamento la relevancia de la convivencia entre los dos sistemas, ya que “no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria”.

El Reglamento configura un sistema novedoso de registro de marcas, inspirado en los sistemas nacionales europeos, con una administración propia, como se ha dicho, que, inicialmente, se pensó iba a tener un alcance limitado: no obstante, desde que la primera marca comunitaria fuese solicitada, el sistema ha sido exitoso: el primer año de vida del sistema, 1996, se solicitaron 43.218 marcas europeas. En 2005 se pasó por primera vez la barrera de las 60.000 solicitudes anuales, y en 2011 se sobrepasó la de las 100.000 solicitudes. Desde ese ejercicio anual, todos los años el número de solicitudes ha ido creciendo, con ritmos diferentes, a pesar de las diferencias del ciclo económico y de, por ejemplo, el golpe económico que supuso la pandemia mundial del COVID-19 en el primer semestre de 2020. Con las cifras cerradas de 2021, en dicho ejercicio anual se alcanzó un *record* de solicitudes, rozando las 200.000: 197.938. En todos sus años de existencia, por tanto, el sistema ha recibido más de dos millones y medio de solicitudes provenientes no solo de usuarios europeos que buscan una protección uniforme, sino también de titulares de marcas de países terceros en fuerte expansión comercial, como Estados Unidos, Reino Unido (una vez ha salido de la Unión), Japón, Corea del Sur o, más recientemente, China, que buscan una protección directa en todo el territorio, a fin de disfrutar con garantías de las libertades de movimiento.

Cabe decir que las lenguas de procedimiento ante esta Oficina son cinco, las tres de trabajo de la Unión Europea más las lenguas española e italiana, y eso,

---

*industrial*, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2017), 641-642.

sin duda, es clave para explicar que, de esos dos millones y medio de solicitudes, 180.000 solicitudes han provenido de empresas y titulares españoles. En el ámbito de la Unión Europea, el primer país en número de solicitudes es Alemania, seguida de Italia, España y Francia. En el ámbito de terceros países, el país con un mayor número de solicitudes es Estados Unidos de América, seguido del Reino Unido, China (con especial fuerza en los últimos años) y Suiza. Es decir, el sistema es un buen indicador de los flujos comerciales que la Unión Europea mantiene con el resto del mundo, en términos exteriores, y de la intensidad de los lazos comerciales entre nuestros países del Mercado único, en términos internos.

Este Reglamento, que se trató de un texto largo, de 160 artículos, con pormenores sobre la naturaleza de la marca comunitaria, aspectos procedimentales sobre su sistema de registro y concesión, vías de recurso (primero en vía administrativa, ante un órgano independiente de la Oficina, las Salas de Recurso, de indudable importancia como primer filtro para la defensa de los derechos de los solicitantes que no vieran registrada su marca, y luego ante el ya mencionado Tribunal General de la Unión Europea), gobernanza (se constituían como órganos de gobierno un Consejo de Administración y un Comité Presupuestario, con representación de cada uno de los Estados Miembros, de la Comisión Europea) y, en fin, otros aspectos a lo largo de su articulado, muchos de ellos similares a los contenidos en las legislaciones nacionales de marcas.

Así, por ejemplo, la definición clásica de carácter funcional de la marca comunitaria se recogía ya en su artículo 4 al indicarse que la marca comunitaria era todo signo que pueda ser objeto de una representación gráfica en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. En conexión con lo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento, como ya se ha mencionado, producía los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad Europea. Y, como es consustancial a la mayoría de los tipos de marca, el derecho de propiedad surgía a favor del titular por el registro de la misma, lo que prueba su carácter constitutivo. Los artículos 7 y 8 contenían, respectivamente, los motivos de denegación absolutos y relativos y el artículo 9 explicitaba el contenido de los derechos conferidos al titular. El *ius prohibendi* se reconocía expresamente en su artículo 23.

Su interconexión con el sistema internacional de registro de marcas fue total desde el principio, ya que el legislador comunitario, ya entonces, era cons-

ciente de la relevancia de la internacionalización del fenómeno marcario. No en vano, eran la década de los 90 del pasado siglo. En este sentido, el Título XIII del Reglamento, añadido mediante una modificación introducida en el año 2003, establecía un conjunto de normas aplicables tanto a aquellos registros internacionales de marca que se basaban en una previa solicitud de marca comunitaria (o en una marca comunitaria preceptivamente registrada, como es lógico) como a aquellos registros internacionales que, de una sola vez, quería aprovechar el sistema europeo para obtener el registro en todo el territorio de la entonces Comunidad Europea y la consiguiente protección en el ámbito supraestatal. A esto hay que añadir la consciencia de esa convivencia con los sistemas de marcas nacionales, ya que el legislador comunitario previó la posibilidad de que la solicitud de marca comunitaria, o una marca comunitaria que dejase de producir efectos, se pudiese transformar en una solicitud de marca nacional, conservando, en aplicación de una institución tradicional en el derecho de la propiedad industrial ya nombrado, la prioridad de aquellas, según el caso y conforme a unos criterios y unas limitaciones sustantivas y formales (art. 108 a 110).

Después de diversas modificaciones, este Reglamento fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017<sup>16</sup>, sobre la marca de la Unión Europea, negociado paralelamente a la última Directiva, que veremos posteriormente. Este Reglamento, igualmente de una gran amplitud (143 artículos) vino a modificar definitivamente la nomenclatura del sistema, que no en vano pasará ya a reconocerse como Marca de la Unión Europea, y modificará el nombre de la Agencia de Alicante, desde OAMI hasta Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en inglés). La pujanza del Parlamento Europeo, especialmente visible tras la entrada en vigor de la reforma acometida en los Tratados a partir del Tratado de Lisboa de 2009, se observa en que, por un lado, se han extendido sus poderes en el ámbito legislativo (o debiéramos decir colegislativo, ya que el Consejo conserva también dicha función en régimen compartido), con la instauración de lo que se conoce como procedimiento legislativo ordinario, a partir del cual surgió este nuevo Reglamento<sup>17</sup>. Por otro lado, en un ámbito institucional, los órganos de Gobierno de la Oficina, los ya mencionados Consejo de Administración y Comité Presupuestario, cuentan con representación del

---

16 Diario Oficial de la Unión Europea de 16 de junio de 2017.

17 Araceli Mangas Martín, "Un Tratado no tan simple: el realismo mágico del funcionalismo", *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 30 (2008): 342-343.

Parlamento Europeo con derecho a voto.

Quizá lo más relevante a efectos de esta charla es que el propio Reglamento ya previó, entre el haz de funciones encomendadas a la Oficina, que la verdadera armonización y, por tanto, la verdadera creación de un derecho uniforme de marcas a escala europea, no se conseguiría solamente bajo el efecto de las normas de derecho derivado. En un ámbito tan delicado como el del registro de marcas, en que la concesión o la denegación del derecho de marca al titular depende de la calificación jurídico-técnica que se haga de, por ejemplo, las prohibiciones absolutas de registro (por ejemplo, que la marca no tenga carácter distintivo, o que no sean contrarias a la ley, al orden público o a las buenas costumbres) por parte de los examinadores de marcas (ora en el ámbito nacional, ora en el ámbito europeo), la convergencia real debe llegar a las directrices de examen, a la práctica administrativa. Por ello, la EUIPO tiene el mandato de desarrollar una verdadera cooperación con las oficinas nacionales, inspirada en lo reconocido en el considerando nº 34 del Reglamento, que habilita a la EUIPO para

“establecer un marco apropiado para la cooperación entre la Oficina y las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, que defina ámbitos clave de cooperación y permita a la Oficina coordinar proyectos comunes pertinentes de interés para la Unión y los Estados miembros y financiar dichos proyectos hasta un importe máximo”<sup>18</sup>.

De acuerdo con los artículos 151 y siguientes del Reglamento, se desarrolla todo un profuso sistema de cooperación europea para fomentar la convergencia de prácticas, desarrollando normas comunes de evaluación, creando bases de datos y portales comunes o interconectados para buscar, clasificar y consultar signos distintivos a escala de la Unión, promover un intercambio inmediato y continuo de datos e información entre la Oficina y las Oficinas nacionales, etc. De aquí han surgido elementos que, en mi opinión, no tienen naturaleza normativa, pero revisten una naturaleza indudablemente importante para la práctica diaria de una oficina como la que dirijo, ya que guían y posibilitan criterios comunes que son definitorios para el funcionamiento diario de los sistemas: se trata de los Proyectos de Cooperación Europea, de participación voluntaria para los Estados Miembros, pero en los que España participa muy activamente en

---

18 Diario Oficial de la Unión Europea de 16 de junio de 2017.

todos. Se trata de una especie de *soft law* que redundará en beneficio de los usuarios del sistema, ya que sirven para describir prácticas comunes en todas las oficinas sobre cómo aproximarse a casos complejos como, por ejemplo, solicitudes de marcas tridimensionales, solicitudes de marcas en blanco y negro, nuevos tipos de marcas o sobre cómo abordar las solicitudes de mala fe, por ejemplo. Y en esto reside la fortaleza real del sistema y su utilidad para los usuarios y, por tanto, las empresas de nuestros países. Porque parece obvio que, a pesar de la dinámica de armonización que vamos a explicar seguidamente, en la práctica diaria que desarrollan los examinadores de marcas de cualquier Oficina de propiedad industrial, nacional o europea, surgen muchas dudas sobre, por ejemplo, la valoración jurídica de la prohibición relativa del riesgo de confusión o del riesgo de asociación con marcas anteriores en relación a una solicitud concreta que pueden dar a prácticas diferentes y, por tanto, a la concesión o no de derechos de características similares según el ámbito registral perseguido por, en ocasiones, un mismo solicitante.

En la actualidad, hay ocho proyectos de cooperación europeas, vinculados a herramientas, sistemas informáticos, convergencia de prácticas, apoyo técnico para diversas tareas, apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, ejecución de la Directiva correspondiente (que luego se verá) y otros servicios de colaboración, que conforman una tupida red de relaciones interadministrativas tanto horizontales como verticales.

### 3.2 La armonización de las legislaciones nacionales entre sí y en relación con el sistema de la marca europea

La primera Directiva del Consejo, de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/107/CEE) fue el primer intento (un texto sencillo) para armonizar las legislaciones de los entonces 12 Estados Miembros en materia de marcas. Como podemos recordar, ya existían determinados instrumentos normativos de carácter multilateral que, si bien imponían una serie de cláusulas mínimas, eran a todas luces insuficientes para un mercado común: en este sentido, los considerandos de la Directiva ya hacían referencia a que todos los miembros de la entonces Comunidad Europea eran signatarios del Convenio para la Unión de París, al que las directrices dadas por la Directiva se ajustaban de forma natural. Como instrumento armonizador de legislaciones nacionales previamente existentes, sus pretensiones fundamentales eran:

1- Limar las disparidades en las legislaciones nacionales marcarias que puedan obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común mediante la aproximación legislativa.

2- Comenzar a tener en cuenta las soluciones y las ventajas que el régimen de la marca comunitaria puede ofrecer a las empresas deseosas de adquirir marcas;

3- Limitar la aproximación a aquellos aspectos de las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior;

Por todo ello, la directiva planteaba como corpus mínimo normativo aspectos de carácter sustantivo tales como la definición de los signos que pueden constituir una marca, una serie de causas de nulidad o denegación tanto de carácter absoluto como derivados de conflictos con derechos anteriores (lo que denominamos motivos de denegación relativos), el régimen básico de los derechos conferidos por la marca a su titular, la prescripción por tolerancia, determinadas obligaciones en relación al uso de la marca (con un plazo de cinco años para comenzar a usarla), etc. Los Estados Miembros tuvieron hasta el 28 de diciembre de 1991 para transponer el contenido de dicha Primer Directiva, salvo que el Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, propusiera aplazarla hasta el 31 de diciembre de 1992, como así acabó sucediendo por Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1991. La ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que se había preparado a la par que se negociaba la Directiva en el seno de las instituciones comunitarias, contuvo los mandatos de la Directiva. Se trataba de una Ley muy novedosa ya que venía a derogar el Estatuto de la Propiedad Industrial, ni más ni menos de 1929, tal y como había hecho poco tiempo antes la Ley de Patentes de 1986. Ambas, como se pueden imaginar, tenían en común el hecho de ser nuevas normas surgidas por el empuje del ingreso de España en las Comunidades Europeas.

El proceso armonizador continuaría, una vez alcanzados los objetivos de esta directiva, que sufrió determinados ajustes desde su fecha límite de transposición, mediante lo que podemos denominar la Segunda Directiva (y última hasta hoy), la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Hay que decir, no obstante, que buena parte de los elementos sustantivos del derecho de marcas europeo ya habían

quedado armonizados, legislativamente hablando, de tal modo que, de cara al registro nacional de una marca en diferentes jurisdicciones europeas, los sistemas eran altamente compatibles entre sí. No obstante, como recordamos anteriormente, el empresario y, por tanto, potencial solicitante y usuario de un sistema de marcas europeas ya no solamente tenía un haz de solicitudes nacionales que, ahora sí, eran coherentes entre sí, sino que podía recurrir al instrumento de integración que suponía la entonces llamada marca comunitaria, recordemos, un título de propiedad autónomo de los sistemas nacionales y, por tanto, compatible con él, otorgado por una autoridad distinta (la ya mencionada OAMI) y que otorgaba protección a la marca en todo el territorio de la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea. Y la Comisión Europea, en su Comunicación de julio de 2008 “Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa”, planteaba nuevos retos en la interrelación entre los sistemas nacionales y el sistema europeo, especialmente en un contexto en el que se pretendía seguir apostando por sinergias que pudieran tener efectos positivos sobre la competitividad y el crecimiento, verdaderas obsesiones de las instituciones europeas. Así, esta nueva Directiva, en su Considerando 9º, establecerá que

“con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Derecho material sino también las normas de procedimiento. Para ello, es preciso hacer coincidir las principales normas procedimentales en el ámbito del registro de las marcas de la Unión en los Estados miembros y en el sistema de marcas de la Unión”<sup>19</sup>.

A fin de posibilitar una transposición adecuada, la Directiva otorgó un plazo de transposición de la mayoría de sus elementos que finalizaba el 14 de enero de 2019, salvo lo relativo a su artículo 45, en relación con el establecimiento de un sistema de nulidad y caducidad de las marcas en vía administrativa, para lo cual los Estados miembros aún tenemos de plazo hasta el 14 de enero de 2023. En España transpusimos los primeros aspectos en plazo, mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados del 22 de enero de 2019. Esta regulación fue complementada por la aprobación del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, a través del cual se perfilan en una norma con rango

---

19 Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de diciembre de 2015.

inferior a la ley determinados aspectos necesarios para la gestión y la administración del nuevo sistema por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A<sup>20</sup>.

Las principales novedades de este cambio normativo, que tuve oportunidad de vivir en primera persona desde el puesto que desempeñé en la actualidad, se pueden resumir en los siguientes: en primer lugar, desaparece el tradicional requisito formal de la representación gráfica de la marca como modo de acceder al registro y, por tanto, para ser concedida (esto es consecuencia de los cambios tecnológicos que han hecho que los registros de marcas, que tienen carácter constitutivo, pasen de formato papel a complejos sistemas electrónicos que permiten ser igualmente eficaces en la delimitación del signo objeto de protección bajo marca); en segundo lugar, se amplían y reordenan los motivos de denegación absolutos y relativos en el seno del procedimiento de registro, protegiendo especialmente otros derechos de propiedad industrial de indudable importancia como las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, las variedades vegetales o las especialidades tradicionales garantizadas en materia vinícola; en tercer lugar, la protección reforzada de las marcas renombradas, que en el campo del derecho español ha supuesto la eliminación de la división artificial, compleja y, permítaseme decir, artificial entre marcas notorias y marcas renombradas, entrando todas las potenciales bajo este segundo epígrafe; en cuarto lugar, la introducción, en el seno del procedimiento de registro, de la prueba de uso de la marca oponente, un mecanismo que, sin duda, hace muy complejo el procedimiento administrativo pero permite acabar con marcas que no son utilizadas por sus titulares y, por tanto, bloquean monopolísticamente el mercado sin sentido; y, por último, la introducción de un sistema de nulidad y caducidad en vía administrativa, previo a la potencial vía judicial.

El influjo de la normativa europea en el sistema de marcas es tal que, además de las reformas normativas expuestas, todas en el rango de la legislación ordinaria, ahora mismo hay un proyecto de Ley Orgánica tramitándose en las Cortes Generales para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni más ni menos, a fin de hacer compatible este nuevo sistema de nulidad y caducidad en vía administrativa con las competencias que hasta ahora venían siendo ejercitadas por los tribunales. Y es que hay que tener en cuenta que, en tanto Organismo Autónomo de la Administración General del Estado, las resoluciones dictadas

---

20 Pablo Garde Lobo y Manuel Alonso Martín Sonseca, "La incorporación al derecho español de la nueva estrategia de la Unión Europea en materia de marcas", *Economía Industrial*, 414 (2019). 135-141.

por la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial son revisadas, habitualmente, por las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, en los términos tanto de la propia LOPJ como de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esto, que podía ser correcto en los términos de la denegación de las solicitudes de registro de patentes o de marcas, se hace materialmente inasumible en el ámbito de la solicitud de nulidad y caducidad de marcas en vía administrativa, ya que se trata de un proceso muy complejo en el que se enfrentan los derechos de un titular de una marca ya concedida con los de otro titular con otros derechos concedidos o en vías de concesión, y que, en tanto litigios entre particulares, son conocidos en vía jurisdiccional por juzgados y tribunales del Orden Civil por vía reconvenicional. Esto hubiese producido la antinomia de que similares litigios, según hubiese vía administrativa o no previa, serían revisados por órdenes distintos, generando una jurisprudencia probablemente poco coherente. Por ello, se ha considerado adecuado modificar tanto la LOPJ como la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las resoluciones de la OEPM rompan el paradigma tradicional de la revisión del acto administrativo por el orden jurisdiccional de turno, y todas las resoluciones que agoten la vía administrativa en materia de propiedad industrial, que sustantivamente son mercantiles, aunque surjan de un procedimiento administrativo, sean revisadas por las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, lo que requiere de una modificación de los artículos 74.1 y 82.2.3<sup>a</sup> de la LOPJ. Esto nos permitirá, una vez aprobado, tener un sistema administrativo con controles adecuados, que dé cumplimiento a lo previsto en la directiva y, por tanto, podrá por fin transponerse esta parte de la Directiva antes de la fecha dada que, como recordarán, era la del 14 de enero de 2023.

#### 4. EL PAPEL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA EUROPEO DE MARCAS: ALGUNOS EJEMPLOS

Por último, no puede olvidarse el papel que el Tribunal de Justicia ha tenido en la conformación de un derecho europeo de marcas de aplicación uniforme. El hecho, como se ha visto, de que ambas fuentes de derecho derivado fuesen estudiadas y tramitadas más o menos a la vez por el legislador europeo en los diferentes momentos a fin de que fuesen sustancialmente similares, ha posibilitado, por tanto, que su control e interpretación pueda ser conjunta y recaiga en el Tribunal de Justicia, tanto en vía directa como a través de la resolución de cuestiones prejudiciales remitidas, en esta materia, por los tribunales naciona-

les. Estos pronunciamientos del Tribunal de Justicia, y más recientemente del Tribunal General, al que se han constreñido los asuntos de manera clave a fin de mejorar la operatividad del sistema, siguen siendo de una indudable relevancia para entender los contornos, los límites del sistema europeo de marcas, y hay múltiples sentencias que han definido aspectos sustantivos y procesales clave.

Por ejemplo, hay copiosa jurisprudencia en relación con algo tan aparentemente teórico como son las funciones asignadas a las marcas. Clásicamente, siguiendo la doctrina de grandes autores como Fernández- Nóvoa<sup>21</sup>, las funciones de la marca se consideran consagradas a partir de la interpretación jurisprudencial que hiciera el Tribunal de Justicia de las entonces Comunidades Europeas en el caso “Hoffman-La Roche/Centrafarm” de 1978, momento desde el cual el Tribunal ha venido prestando atención a las funciones de la marca para garantizar precisamente la no desnaturalización de la función esencial de la misma que, como se ha visto, viene recogida en los textos legales correspondientes.

Así, la citada sentencia ubica en el centro del sistema la indicación del origen empresarial, es decir, de la procedencia de producto o servicio como función primordial: “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto marcado”<sup>22</sup>. La Sentencia “Canon/Metro-Goldwyn-Mayer” de 1998 ahondará en este asunto al complementar esta línea jurisprudencial diciendo, sobre el usuario final, que debe “permitirle distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia”<sup>23</sup>.

A esta función original se añadirían las funciones indicadoras de la calidad y condensadoras de la buena reputación, derivadas, la primera, del nexo que se produce en la mente del consumidor entre el producto ofrecido por la marca y unos determinados atributos del mismo, que la empresa titular de la marca garantiza y respalda, y la segunda, de la buena fama que, en torno a la marca, se va creando en los consumidores de tal modo que, para beneficio del titular, acre-

---

21 Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed. (Madrid: Marcial Pons, 2017): 490-493. Se hará mención a algunas de las Sentencias que el ilustre profesor cita en dicho texto.

22 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 13 de febrero de 1979, caso Hoffmann-La Roche & Co. AG contra Comisión de las Comunidades Europeas. Asunto 85/76. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:61976CJ0085>

23 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 29 de septiembre de 1998, caso Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation. Asunto C-93/97. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:61997CJ0039>

cienta su prestigio y, por tanto, puede ser más rentable al promover la elección del producto o servicio por una potencial cantidad mayor de consumidores. Estas funciones fueron interpretadas por sentencias como “HAG-II”, de 1990<sup>24</sup> o “Ideal Standart” de 1994, que decía en su motivación 16<sup>a</sup> que “el derecho de marcas tiene por objetivo proteger a los titulares contra las maniobras de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten sacar partido de la reputación atribuida a la marca” o, en su motivación 37<sup>a</sup>, citando a la Sentencia HAG-II, “para que la marca pueda desempeñar su cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad”<sup>25</sup>.

Más recientemente, ha ganado peso la función publicitaria, absolutamente relevante especialmente hoy en entornos de mercados competitivos y con gran competencia en muchos nichos de productos y servicios y con la existencia de un tipo de marca especialmente protegido por la legislación, como es la marca renombrada. Si parte de los derechos que la legislación marcaría atribuye a los titulares se compensan con determinadas cargas, entre las que destacaría la de usar la marca (tal y como reconocen tanto el artículo 18 del Reglamento y, expresamente como obligación, el artículo 39 de la Ley de Marcas española), parece claro que la publicidad es un vehículo ideal para darla a conocer entre el público interesado de tal modo que, en la mente de los consumidores, se vaya emparejando la relación entre el signo distintivo registrado y el producto o servicio marcado. Sobre esta función ha tenido oportunidad de expresarse la Sentencia del caso “Mitsubishi”, en la que se reconoce que

“la función de publicidad de la marca consiste en el empleo de una marca con fines publicitarios para informar o atraer al consumidor. Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial”<sup>26</sup>.

---

24 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 17 de octubre de 1990, caso SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG. Asunto C-10/89. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:61989CJ0010>

25 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 22 de junio de 1994, caso IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Danzinger contra Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH. Asunto C-9/93. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0009>

26 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 25 de julio de 2018, caso Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV contra Duma Forklifts NV y G.S. International

Pero de la rica jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo puede intuirse perfectamente que sus sentencias aseguran la aplicación uniforme de la normativa marcaria en toda la Unión Europea, informando también a los jueces nacionales, además de a las Oficinas de propiedad industrial, pero también han guiado, en ocasiones, al legislador, a fin de mejorar o depurar la normativa existente. En este sentido, puede citarse una línea jurisprudencial que fue clave para uno de los cambios legislativos de mayor relevancia ya mencionados, como fue la eliminación del tradicional requisito de la representación gráfica del signo: la Sentencia “Sieckmann” que sentó doctrina aplicada por el TJUE en sentencias reiteradas como “Shieldmark” de 27 de noviembre de 2003, (asunto C-283/01), todas ellas referidas al intento de registro de marcas no convencionales (signos olfativos y sonoros). La sentencia trata sobre qué signos pueden constituir una marca y ser objeto de representación gráfica. Esta sentencia supuso el punto de partida para la eliminación del requisito gráfico en la representación de los signos distintivos, dando entrada a los nuevos tipos de marcas. El caso es muy interesante: como consecuencia de la negativa de la Oficina de Patentes y Marcas de Alemania al registro de una marca olfativa basada en una sustancia (mediante su correspondiente formulación química) para determinadas clases de servicios, el Tribunal denegó la pretensión, pero introdujo la muy interesante idea de que

“puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”<sup>27</sup>.

El estado de la ciencia (que se menciona también en la sentencia) ha posibilitado, como se ha visto, que, por ejemplo, un sonido no susceptible de notación musical pueda ser representado digitalmente en un archivo .mp3 puesto que, si bien no puede ser percibido visualmente, sí puede ser objeto de representación gráfica en el registro de marcas: la cadena binaria de unos y ceros que convierte señales analógicas en digitales, delimitando de forma precisa el signo susceptible de protección a través de la interpretación que hace un dispositivo electrónico de dicha señal digital. De ahí que la generalización de los registros electrónicos haya permitido dichos avances.

---

BVBA. Asunto C-129/17. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:62017CJ0129>  
27 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 12 de diciembre de 2002, caso Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt. Asunto C-273/00. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273>

Otro concepto relevante sobre el que ha incidido la jurisprudencia europea, por ejemplo, es el del consumidor medio, una ficción jurídica clave para dilucidar, por ejemplo, la capacidad engañosa o no de un determinado signo distintivo o el riesgo de confusión o de asociación entre determinados signos distintivos o de solicitudes de marcas en relación con marcas ya registradas. El Asunto Gut Springenheide<sup>28</sup> de 1998 lo calificó como el consumidor “normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”, que sirve de referencia para que el juez nacional entre a juzgar adecuadamente, o el Asunto “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, en donde a esa noción de consumidor medio se añade que

“el consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria”, y que “procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada”<sup>29</sup>.

En definitiva, puede observarse la panorámica que explicita cómo se ha llevado a cabo, en un ámbito jurídico-regulatorio concreto, la construcción de un verdadero sistema europeo de marcas, a través de la combinación de diferentes instrumentos desde el nivel más alto a la práctica administrativa, que, no obstante, sigue evolucionando conforme siguen evolucionando las prácticas del mercado, tal y como yo observo de primera mano desde la posición que tengo la suerte de ocupar en la actualidad. Este sistema europeo de marcas, que ha puesto a disposición de cualquier empresario o, en general, ciudadano, una dualidad de regímenes, según sus deseos, sus estrategias e incluso sus perspectivas económicas (la solicitud de marca nacional está sometida a una tasa más baja, en términos generales, que la solicitud de marca europea, dada el también diferente ámbito de protección una vez concedidas), que conviven de forma armoniosa, y que dan soluciones similares a problemas similares gracias a un esfuerzo tanto de las correspondientes autoridades judiciales como en la práctica administrativa, gracias a la cooperación. Un sistema que, a la luz de los datos, es un éxito, un verdadero ejemplo del trenzado de Europa a través de una solidaridad de hecho.

---

28 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 16 de julio de 1998, caso Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, asunto C-210/96. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0210>

29 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 22 de junio de 1999, caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV. Asunto C-342/97. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0342>

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso García, Ricardo. *Sistema Jurídico de la Unión Europea*, 4ª Ed. Cizur Menor: Thomson Reuters Civitas, 2014.
- Alonso Moreda, Nicolás. *La Unión Europea en el Siglo XXI. Los retos del futuro*. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2021.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. *Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 2ª ed. Cizur Mayor: Thomson Reuters- Aranzadi, 2021.
- Díez Moreno, Fernando. *Manual de Derecho de la Unión Europea*. Cizur Menor: Thomson Reuters Civitas, 2009.
- Fernández-Nóvoa, Carlos, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2017.
- Ferrer Lloret, Jaume (dir.). *Introducción al Derecho de la Unión Europea*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
- Garde Lobo, Pablo y Manuel Alonso Martín Sonseca, “La incorporación al derecho español de la nueva estrategia de la Unión Europea en materia de marcas”, *Economía Industrial*, 414 (2019). 135-141.
- Häberle, Peter. “Europa como Comunidad Constitucional en Desarrollo”, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, 1 (2004): 11-24.
- Mangas Martín, Araceli. “Un Tratado no tan simple: el realismo mágico del funcionalismo”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 30 (2008): 335-348.
- Portero Molina, José Antonio. “Legitimidad democrática y Constitución Europea”, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, 3 (2005): 11-20.
- Ruiz Muñoz, Miguel (dir.). *Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.

## ANEXO DE JURISPRUDENCIA

- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 10 de diciembre de 1968, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana. Asunto 7/68.
- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 13 de febrero de 1979, caso Hoffmann-La Roche & Co. AG contra Comisión de las Comunidades Europeas. Asunto 85/76.
- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral AG contra Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Asunto 120/78.
- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 17 de octubre de 1990, caso SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG. Asunto C-10/89.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 22 de junio de 1994, caso IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Danzinger contra Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH. Asunto C-9/93.
- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 15 de diciembre de 1995. Union royale belge des sociétés de football association ASBL contra Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contra Jean-Marc Bosman y otros y Union des associations européennes de football (UEFA) contra Jean-Marc Bosman, Asunto C-415/93.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 16 de julio de 1998, caso Gut Spring-

genheide GmbH, Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, asunto C-210/96

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 29 de septiembre de 1998, caso Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation. Asunto C-93/97.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 22 de junio de 1999, caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV. Asunto C-342/97

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 12 de diciembre de 2002, caso Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt. Asunto C-273/00

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 25 de julio de 2018, caso Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV contra Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA. Asunto C-129/17.

JOSÉ ANTONIO GIL CELEDONIO

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

josea.gilcedonio@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4564-6481>

