

Pregunta Q195

Grupo Nacional: Grupo Español de la AIPPI

Título: Limitaciones a la protección de la marca

Colaboradores: Jesús M. de Alfonso (Presidente); Cristina Duch; Christian Durán; Jordi Güell; Ana Jarques; Mónica López; Ignacio Marqués; Rosa Martínez; David Peral; Carolina Pina; Oriol Ramón; Jordi Romaní.

Fecha: 20 de marzo de 2007

Análisis de la legislación vigente y la jurisprudencia

Se invita a los Grupos a responder a las siguientes preguntas con arreglo a la legislación de su país:

- 1) *¿Existen limitaciones a los derechos de marca, de conformidad con la legislación marcaria de su país? En caso afirmativo, ¿cuáles son? En caso negativo, ¿se han desarrollado conceptos similares en la jurisprudencia? (Por el momento, indique sólo brevemente las limitaciones; más adelante se solicitará información más detallada al respecto).*

Sí. La Ley de Marcas española prevé diversas limitaciones al derecho de marca.

En concreto, en su artículo 37, bajo la rubrica “limitaciones del derecho de marca” establece como tales la imposibilidad del titular de una marca de prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, (i) de su nombre y de su dirección, (ii) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos, (iii) de la marca ajena, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

Otra limitación es la conocida como “reproducción de la marca en diccionarios”, a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Marcas en relación a la eventual reproducción de la marca en un diccionario, enciclopedia u otra obra de consulta similar. No se prevé que el titular del signo pueda prohibir dicha reproducción, sino que únicamente contempla la posibilidad de que, en el caso de que esa reproducción diera la impresión de que la marca constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada, el titular exija al editor que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

- 2) *En el caso de que esté reconocida la defensa del uso descriptivo en la legislación marcaria de su país, ¿qué es el uso descriptivo, y qué tipos de defensa del uso descriptivo se reconocen? (Por el momento, indique sólo brevemente los tipos de defensa del uso descriptivo; más adelante se solicitará información más detallada al respecto).*

La Ley de Marcas española reconoce la llamada “defensa del uso descriptivo” en su artículo 37 b), cuyo contenido es idéntico al del artículo 6.1 de la Primera Directiva 89/104, de Marcas.

El mencionado artículo 37 b) recoge de forma expresa el uso de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos, siempre y cuando tal uso de la marca ajena se realicen conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

La doctrina española (D. Manuel Lobato) ha destacado que dichas indicaciones, que *per se* no pueden ser registradas como marca (artículo 5.1 c) pueden haber adquirido distintividad sobrevenida (“secondary meaning”) por su uso el mercado.

La defensa en base al uso descriptivo de una de las indicaciones anteriormente referidas puede ser esgrimida por la parte demandada en un procedimiento de infracción de marca.

- 3) *¿Está permitido el uso del nombre propio, de conformidad con la legislación marcaría de su país? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias? En particular, ¿puede cualquier persona hacer uso de su nombre como marca?*

Sí. La legislación española de Marcas permite la utilización por parte de un tercero de su nombre y su dirección *en el* tráfico económico, aún cuando exista conflicto con un derecho anterior, siempre que ese uso se efectúe conforme “a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

A estos efectos, el artículo 37 a) de la Ley de Marcas establece que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en le tráfico económico, de su nombre y de su dirección, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Algún autor (D. Eduardo Galán) ha considerado que sería incluso factible la utilización del apodo o alias. El Grupo Español de la AIPPI entiende que ello sería posible, si bien la elección y uso de dicho alias (que debiera ser notorio y ampliamente usado) ha de ser conforme a las reglas de la buena fe y a las tan referidas prácticas leales en materia industrial o comercial.

En cualquier caso, la licitud del uso del nombre y de dirección conflictivo con un derecho de marca dependerá de si tal uso se hace conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, no debiéndose suscitar por el uso del nombre o dirección riesgo de confusión o haya un aprovechamiento de la reputación ajena de la marca anterior registrada.

Desde el punto de vista doctrinal algunos autores (significadamente, D. Manuel Lobato) consideran que el uso del propio nombre y apellidos no puede efectuarse a título de marca, ya que en ese caso dicho uso colisionaría con un derecho anterior.

En este sentido, el artículo 9.2 de la Ley de Marcas prohíbe el registro del nombre, apellidos, pseudónimo, del solicitante de estar dicho signo incurso en alguno de los motivos de prohibición de registro.

- 4) *¿Tiene derecho una compañía a la defensa del uso de su “nombre propio”? En particular, ¿puede hacerlo únicamente una compañía cuyo nombre incluya un apellido (por ejemplo, William Smith Limited)? ¿Cómo se resuelven los conflictos*

entre la compañía que hace uso de su “nombre propio” y marcas similares que puedan inducir a confusión?

Sí. La denominación de una sociedad mercantil se denomina en España “razón social” o “denominación social”.

El registro de signos distintivos corresponde a la Oficina Española de Patentes mientras que el de denominaciones sociales al Registro Mercantil. Se trata pues de dos registros independientes.

Los conflictos entre denominaciones sociales y marcas se dirimen en Derecho Español de la siguiente manera:

- el artículo 9.1 (d) de la Ley de Marcas permite que el titular de una denominación social anterior pueda oponerse al registro de un signo distintivo que genere riesgo de confusión con dicha denominación social. En todo caso, el artículo exige que el titular de la denominación social pruebe el uso o conocimiento notorio de tal signo en el conjunto del territorio nacional.
- la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas dispone que los Registros Mercantiles (responsables de la concesión de denominaciones sociales) denegarán la denominación social que coincida o pueda originar confusión con una marca o nombre comercial anteriores notorios o renombrados.
- la Disposición Adicional Decimoséptima establece que en caso de que una sentencia en un procedimiento de violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, a cuyos efectos el Registro Mercantil, de oficio, procederá a practicar la oportuna cancelación registral.

En caso de que la sociedad condenada a modificar su denominación social a consecuencia de una sentencia en un procedimiento de infracción de marcas rehuyera el cumplimiento de lo acordado por el Juzgado, el titular de la marca deberá solicitar del Juzgado la expedición de un específico mandamiento ordenando al Registrador Mercantil que proceda a la cancelación de la denominación social (habiendo tenido el demandado un año para liquidar la sociedad).

En cuanto a la resolución de conflictos entre marcas y denominaciones sociales posteriores, la jurisprudencia mayoritaria (y con ella el Grupo Español de la AIPPI) viene entendiendo que en el caso de similitud o riesgo de confusión entre una denominación social usada en el mercado “a título de marca” (y no únicamente en el plano societario) y un signo distintivo prioritario debe procederse al cambio de la denominación social en aras a la transparencia en el mercado.

Cabe pues concluir que cualesquiera sociedad mercantil con una denominación social prioritaria tiene reconocido por la Ley de Marcas un “derecho de defensa” frente a una marca posterior (esencialmente, posibilidad de impedir su registro mediante la formulación de una oposición o una demanda de nulidad relativa), con independencia de que dicha denominación social consista en un nombre propio (como *William Smith Limited*) o una denominación de fantasía.

- 5) *De conformidad con la legislación marcaría de su país, ¿está permitido el uso de indicaciones sobre las características de los productos o servicios, incluido el tipo, calidad, valor, origen geográfico o tiempo de producción de los productos? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?*

Sí. Como ya se ha dicho, el artículo 37 b) de la Ley de Marcas permite el empleo de buena fe de indicaciones relativas a una serie de referencias (la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, etc.), a condición de que dicha utilización se realice de conformidad con los usos leales comerciales o industriales, en los términos de los artículos 6 de la Primera Directiva 89/104, de Marcas, 7.1 c) del Reglamento de Marca Comunitaria y de Marcas, 17 del ADPIC.

Los tribunales españoles, en aplicación de un criterio que comparte el Grupo Español de la AIPPI, han considerado admisible (y por tanto excluido del *ius prohibendi* del titular de la marca) la utilización de palabras genéricas o descriptivas siempre que concurren las siguientes condiciones:

- que el uso de la indicación se acorde con las prácticas leales en materia industrial o comercial,
- que el uso de la indicación no se haga a “título de marca”,
- que el uso de la indicación se lleve a cabo de buena fe, y,
- que el uso de la indicación no genere confusión en el mercado.

- 6) *Con arreglo a la legislación marcaría de su país, ¿está permitido el uso de una marca ajena para indicar la compatibilidad de un producto? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias? ¿Está permitido únicamente el uso de una marca denominativa ajena con texto normal o con caracteres neutros, o también se permite el uso de un logo ajeno o del formato especial del texto de la marca?*

Sí. El uso de una marca ajena para indicar la compatibilidad de un producto con respecto de otro está permitido por la Ley de Marcas española (artículo 37 c)) siempre y cuando ese uso (i) se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial y (ii) esa mención sea necesaria para indicar el destino del producto o servicio en cuestión, como por ejemplo en el caso de accesorios o recambios.

Esta disposición es idéntica a la norma del artículo 6.1 c) de la Primera Directiva 89/104, de Marcas.

Por ello, a los efectos de la interpretación del artículo 37 c) de la Ley de Marcas española, el Grupo Español de la AIPPI constata que los tribunales españoles vienen aplicando las reglas de interpretación del citado artículo 6.1 c) de la Primera Directiva 89/104, de Marcas, reglas contenidas en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de marzo de 2005 (*Caso Gillette vs. LA – Laboratorios*), según la cual para acogerse a esta excepción del *ius prohibendi* del derecho de marcas: (i) no es necesario determinar que un producto constituya un accesorio o recambio; (ii) el uso de la marca ajena debe proporcionar al público una información comprensible y completa sobre el destino, es decir sobre la compatibilidad; (iii) el uso de la marca

ajena debe ser necesario (indispensable) y (iv) dicho uso debe hacerse conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.

Como ejemplo de lo anterior, cabe destacar las recientes sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 29 de noviembre de 2005 y de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de mayo de 2006. En la primera (sobre uso de la marca STOXX por un tercero para referenciar productos financieros), la Audiencia Provincial de Alicante considera que el uso que se hace de la marca ajena es de naturaleza primaria o descriptiva conforme a la terminología de las excepciones del *Fair Use* del ordenamiento norteamericano. Por su parte, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sobre el uso de la marca ROCKDELUX por un tercero para aludir al origen de unas críticas musicales) insiste en el hecho de que la facultad de prohibir el uso de un signo distintivo requiere la previa acreditación del uso de ese signo en el tráfico económico con fines distintivos y, en ese sentido, declara que *“la mera referencia o reproducción de la marca ajena, a efectos distintos de los fines que configuran la marca , no determina el cumplimiento de los requisitos para ejercitar el ius prohibendi”* – Fundamento de Derecho VI de la Sentencia -.

Dado que la Ley se refiere genéricamente “marca” en general al regular las limitaciones del derecho de marca en situaciones de productos compatibles o accesorios, es de entender que no debieran existir restricciones en cuanto al específico uso de la marca ajena para indicar la compatibilidad de un producto, debiéndose permitir el uso de su versión denominativa, mixta o gráfica (en función de la naturaleza de la marca que se reproduzca), siempre y cuando ese uso se haga conforme a las prácticas leales que marca la Ley y jurisprudencia aplicable.

- 7) *¿Está permitido el uso decorativo de una marca ajena en la legislación marcaria de su país? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?*

La Ley de Marcas no regula de forma expresa el uso decorativo de una marca ajena, lo que ha motivado el correspondiente debate doctrinal en relación a su admisibilidad.

En relación con el uso decorativo de una marca ajena, en una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de noviembre de 2.005, el tribunal consideró en aquel caso que el uso ornamental de la marca ajena afectaba a la garantía de la procedencia del producto (dicho de otro modo, a la función esencial de la marca), por lo que podía ser impedido por el titular de la marca.

El tribunal basó por tanto su decisión en el hecho de que el signo ajeno se estaba utilizando a título de marca, con finalidad distintiva, y no meramente ornamental.

El Grupo Español de la AIPPI comparte pues dicho entendimiento.

- 8) *¿Está permitido el uso de términos descriptivos, independientemente de si se realiza conforme a prácticas honestas o justas o de si constituye competencia desleal? Si únicamente se permite el uso descriptivo de una marca ajena en el supuesto de que se realice conforme a prácticas honestas o justas, ¿cuáles son los casos habituales en los que el uso no es conforme a prácticas honestas o justas?*

No. De acuerdo con la Ley de Marcas española (artículo 37 b), el titular de una marca no estará legitimado para prohibir el uso de su marca por parte de terceros cuando ese uso se haya realizado como una indicación relativa a la especie, cualidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos, o cuando el uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, *“siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”*.

La validez de estas limitaciones del derecho de marca basada en el uso descriptivo está condicionada a que este tipo de uso se realice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial o comercial.

El uso de términos descriptivos no puede ser pues indiscriminado al estar sujeto a una condición legal.

En consecuencia, se puede decir que las citadas limitaciones están a su vez condicionadas a la limitación que comportan las prácticas leales en materia industrial y comercial.

Esta conclusión se deriva no sólo de la literalidad de la Ley de Marcas sino también de los principios legales y jurisprudenciales de nuestro sistema jurídico y, en particular, de la necesaria interpretación restrictiva que debe realizarse de las limitaciones de un derecho, así como del deber de ejercitar los derechos conforme a la buena fe.

Un uso descriptivo de una marca que sea contrario a la buena fe, o bien que conlleve un riesgo de confusión en el mercado o que suponga una explotación de la reputación ajena podría ser constitutivo de competencia desleal, también sería legalmente perseguible en base a la Ley española de Competencia Desleal.

La jurisprudencia de los tribunales españoles en relación con la interpretación de las limitaciones del derecho de marca es escasa. En algunos casos, la interpretación dada por los tribunales se ha visto superada por pronunciamientos posteriores del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En cuanto a la interpretación de la expresión legal “prácticas leales en materia industrial o comercial” en el mercado, el Grupo Español de la AIPPI juzga positivo que los tribunales españoles adopten el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el sentido de que el uso descriptivo de una marca será lícito siempre que “no constituya un motivo legítimo que justifique que el titular pueda oponerse a ello”.

A la vista de lo anteriormente expuesto, podemos señalar algunos de los casos más frecuentes en los que el uso descriptivo de una marca podría ser prohibido por no ser conforme a prácticas honestas o justas:

- Uso de la marca ajena con finalidad publicitaria cuando dicho uso conlleve un aprovechamiento de la reputación ajena, provoque confusión o no se base en criterios objetivos.
- Uso de la marca ajena en expresiones o frases ambiguas con menoscabo de la reputación de la marca ajena en la que se incorpora la indicación descriptiva.

- Uso del nombre propio cuando es idéntico o muy similar a una marca registrada anterior, cuando este uso se hace a título de marca. Dicho uso, cuando la marca anterior es renombrada, obviamente persigue una apropiación de la reputación de la marca.
- Uso de la marca ajena como una indicación del destino del producto o servicio, en particular para indicar que el producto propio es un accesorio o un recambio de los productos distinguidos con la marca ajena, estableciendo la Ley de Marcas la “necesariedad” del uso de la marca ajena como parámetro de la licitud del uso de la marca ajena
- La parodia de marcas se admite normalmente por los tribunales españoles y la doctrina. Sin embargo, esta conducta está condicionada a las limitaciones anteriormente mencionados de tal manera que podría ser considerada ilícita cuando provocase la dilución de la reputación de la marca parodiada o un menoscabo de su carácter distintivo, así como cuando la parodia se realizara de tal modo que existiera riesgo de confusión. Operaría igualmente como limitación al “uso paródico” de la marca ajena el derecho al honor de su titular.
- El uso editorial se admite por los tribunales españoles y la doctrina al amparo del derecho de información y de libertad de expresión. Únicamente podrá ser prohibido dicho uso cuando pueda inducir a confusión a los consumidores o conlleve un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

9) *¿Constituyen los tipos de uso descriptivo mencionados anteriormente limitaciones a los derechos de marca, dado que no se considerarían como “uso como marca”, o están específicamente exentos, con independencia de que exista uso como marca?*

El Grupo Español de la AIPPI entiende que los supuestos de uso descriptivo no deben considerarse como excepciones al derecho de marcas, sino que se trata de supuestos que quedan fuera del alcance del “*ius prohibendi*” que corresponde al titular de la marca.

La anterior conclusión parte de la premisa de que para que exista lesión del derecho de marca debe darse un “uso del signo a título de marca”, siendo los usos descriptivos por definición “*usos atípicos*”, o sea, usos de una marca que no constituyen infracción por no existir un verdadero “uso a título de marca”.

Los usos descriptivos quedan fuera del derecho de exclusión definido en el artículo 34 de la Ley española (equivalente al artículo 5 de la Primera Directiva de Marcas), de modo que tales usos descriptivos (previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas, equivalente al artículo. 6.1 de la Directiva) deben considerarse como “limitaciones estructurales” del derecho de marca y no como “excepciones” al mismo.

10) *En el caso de que la legislación marcaria de su país reconozca otros tipos de defensa del uso descriptivo que no se hayan mencionado en puntos anteriores, sírvase indicarlo a continuación.*

La legislación marcaria española no reconoce otro tipo de defensa del uso descriptivo aparte de los que son objeto de los puntos anteriores.

11) *¿Se contempla en la legislación marcaria de su país el derecho/defensa de un usuario anterior? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?*

Al objeto de dar cumplida respuesta a la cuestión planteada, habrá que hacer un doble análisis de la cuestión en función de si el uso anterior se configura bien como un “derecho” o bien una “defensa”.

En primer lugar, analizaremos los derechos que se reconocen al usuario anterior de la marca, para posteriormente estudiar el instituto del uso anterior de la marca como “defensa” frente a las acciones marcarias.

A) Derechos generados por el uso anterior de una marca.

El Derecho Español de Marcas se fundamenta en la naturaleza registral de la marca como objeto de propiedad. Así, la adquisición del derecho de propiedad de la marca nace con su registro (artículo 2.1 de la Ley de Marcas 17/2001).

Siendo éste el principio general, la Ley de Marcas 17/2001 reconoce excepcionalmente algunos derechos al usuario extrarregistral frente al titular inscrito de una marca posterior.

Los repasaremos sumariamente.

1. Derecho del usuario anterior a reivindicar la titularidad de la marca de haber sido ésta registrada con fraude de los derechos del usuario prioritario (artículo 2.2 de la Ley de Marcas).
2. Derecho del usuario anterior de una marca notoria a ejercitar acciones de infracción de marca (artículo 34.5 de la Ley de Marcas).
3. Derecho del usuario del nombre comercial no registrado usado o “notoriamente conocido” en España a oponerse al registro (o anular, en su caso) un signo posterior.

B) Defensas disponibles por parte del usuario anterior.

Los derechos de exclusiva conferidos por la marca registrada (artículos 34.2, 40 y 41 de la Ley de Marcas) son oponibles frente a cualquier tercero no autorizado que “lesione su derecho”.

El Derecho español de Marcas no prevé el uso anterior el signo registrado por un tercero no autorizado por el titular como limitación genérica a los referidos derechos de exclusiva. Más al contrario, deviene con carácter general un presupuesto necesario de la infracción de los derechos de marca.

Pese a ello, han sido previstos en el Derecho Positivo algunos supuestos muy específicos en los que un tercero podría oponerse a la demanda judicial del titular en base un uso anterior de la marca.

Tales supuestos se enumeran a continuación:

1. Uso anterior de una marca no registrada “notoriamente conocida” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París (artículo 52.1 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 6.1 d) y el artículo 8 de la misma Ley).

2. Uso de buena fe por parte de un tercero en el periodo comprendido entre la pérdida del derecho del titular de la marca (o de la solicitud) y la publicación de la mención del restablecimiento del derecho sobre el registro.
3. Uso de buena fe y a nivel municipal de un signo previamente registrado como rótulo de establecimiento (rótulo de establecimiento cancelado por operancia de la Ley de Marcas 17/2001).

12) *En el caso de que la legislación marcaria de su país contemple limitaciones a los derechos de marca que no se hayan mencionado en puntos anteriores, sírvase indicarlo a continuación.*

La Ley de Marcas española no contempla más limitaciones a los derechos de marca distintos de los mencionados en puntos anteriores.

Propuestas para la adopción de una normativa unificada

Se invita a los Grupos a realizar propuestas para la adopción de una normativa unificada sobre las limitaciones a los derechos de marca, proporcionando las respuestas a las siguientes preguntas:

- 1) *¿Debería estar permitido el uso descriptivo de la marca ajena? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias? ¿Se debería permitir el uso descriptivo de una marca ajena independientemente de si se realiza conforme a prácticas honestas o justas o de si constituye competencia desleal?*

Sí. El Grupo Español de la AIPPI considera que el uso descriptivo de la marca ajena debe ser permitido siempre que se dé cumplimiento al parámetro de licitud de dicho uso, esto es, el respeto a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

De no adecuarse el uso de la marca ajena a dicho parámetro de licitud, tal uso no debe ser admisible.

Sería conveniente que el legislador delimitara lo que se entiende por "prácticas leales en materia industrial o comercial", incorporando a la legislación las condiciones impuestas por la jurisprudencia analizada.

- 2) *¿Debería permitirse el uso del nombre propio? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias? ¿Qué postura se debería mantener respecto al uso de denominaciones sociales?*

Sí en el caso de personas físicas. El uso del nombre propio de personas físicas está permitido en el ordenamiento jurídico español, siempre que se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, esto es, que no suscite riesgo de confusión o implique un aprovechamiento de la reputación ajena, y en el caso que así sea, no se efectúe a título de marca.

El Grupo Español de la AIPPI refrenda este principio.

En cuanto a la postura a adoptar en relación con el uso de las denominaciones sociales, el Grupo Español de la AIPPI hace suyos los términos empleados por la Declaración Conjunta del Consejo y de la Comisión en relación con el artículo 6.1(a) de la Directiva 89/104/CEE, según la cual *“los términos de su nombre que figuran en la letra (a) sólo son aplicables a las personas físicas”*.

Y ello porque mientras que el nombre de las personas físicas deriva de la filiación, el de las personas jurídicas deriva de la elección voluntaria de los interesados. A estos efectos, y de acuerdo con la jurisprudencia española mayoritaria, en el caso de similitud o riesgo de confusión entre la denominación social y el signo distintivo es preferible que se proceda al cambio de la denominación posterior.

Debe añadirse, además, que el recto uso de la denominación social debería circunscribirse únicamente a la esfera jurídico-societaria y no a la actividad de la compañía en el mercado. En cualquier caso, la experiencia demuestra que las situaciones de conflicto entre marcas y denominaciones sociales indebidamente usadas en el mercado “a título de marca” son habituales.

- 3) *¿Debería estar permitido el uso de indicaciones sobre las características de los productos o servicios, incluido el tipo, calidad, valor, origen geográfico o tiempo de producción de los productos? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?*

Sí. Dicho uso está actualmente permitido no sólo por la legislación nacional española, sino también por la comunitaria e internacional. Dichos usos tienen como límite las prácticas leales en materia industrial o comercial en los términos desarrollados por la jurisprudencia comunitaria y española.

- 4) *¿Se debería permitir el uso de una marca ajena para indicar la compatibilidad de un producto? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias? ¿Debería estar permitido sólo el uso de una marca denominativa ajena con texto normal o con caracteres neutros, o también el uso de un logo ajeno o del formato especial del texto de la marca?*

Sí. El Grupo Español de la AIPPI considera que, en aras de la transparencia, la libre competencia y en interés de los consumidores, debe permitirse el uso de una marca ajena para indicar la compatibilidad de un producto y ello, siendo dicho uso admisible tanto con caracteres neutros como con su logo (caso de que fuera una marca gráfica o mixta).

Dicho uso será lícito cuando sea admisible de acuerdo a las prácticas leales en materia industrial y comercial. A estos efectos, el Grupo Español de la AIPPI participa de las pautas que señala el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en esta materia, esto es, que no se dé la impresión de que existe un vínculo comercial entre ambos productos / servicios, que no afecte al valor de la marca ajena, que no la desacredite o denigre y que no se presente el producto como imitación o réplica de la marca ajena.

- 5) *¿Se debería permitir el uso decorativo de una marca ajena? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?*

Sí, pero con restricciones. El Grupo Español de la AIPPI entiende que, en tanto que no expresamente prohibido por la Ley de Marcas, el uso decorativo de la

marca ajena debe ser admitido, máxime cuando gran parte de la doctrina entiende que el artículo 37 de la Ley de Marcas (relativo a las limitaciones del derecho de marca) no debe entenderse como un *numerus clausus*.

En cualquier caso, el Grupo Español de la AIPPI considera que el uso decorativo únicamente debe permitirse siempre que no comporte un uso del signo ajeno “a título de marca”, debiendo además adecuarse dicho uso a las prácticas leales en materia industrial o comercial, sin que produzca confusión en relación con el origen de los productos y/o servicios de que se trate, ni implique un aprovechamiento de la reputación ajena.

- 6) *¿Debería contemplarse el derecho de un usuario anterior en la legislación marcaria? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?*

Sólo en supuestos excepcionales y tasados. Siendo que según el Derecho Español el derecho a la marca nace con el registro “válidamente efectuado”, los derechos (y defensas) de un usuario anterior han de tener forzosamente un carácter excepcional.

Ése carácter excepcional viene, a juicio del Grupo Español de la AIPPI, suficientemente regulado en la Ley española en los supuestos excepcionales mencionados en la respuesta a la pregunta 11, sin que sea necesario ampliar su actual régimen legal.

- 7) *¿Deberían contemplarse en la legislación marcaria otras limitaciones a los derechos de marca que no se hayan mencionado en los puntos anteriores? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?*

No. El Grupo Español no considera necesario el establecimiento de nuevas limitaciones a los derechos de marca distintos de los tratados anteriormente.