

Módulo II – LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN UN SISTEMA BASADO EN LA LIBRE COMPETENCIA

LOS SIGNOS DISTINTIVOS COMO INSTRUMENTO DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Prof. Dr. Luis Alberto Marco Arcalá
P.T. de Derecho Mercantil

Sesiones:

Miércoles 09 de noviembre de 2005 16-20 horas

PROGRAMA

1. LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

a) Los signos distintivos y el derecho de la competencia en sentido amplio.

- i) La normativa sobre signos distintivos como parte de la regulación concurrencial.
- ii) Los intereses de los consumidores y usuarios como intereses a tener en cuenta en relación con los signos distintivos.
 - Los restantes intereses a tener en cuenta en relación con los signos distintivos.
 - La estrecha relación entre todos los intereses confluyentes en torno a los signos distintivos.

b) El principio de protección de los consumidores y usuarios.

- i) El mandato constitucional del art. 51 CE: sus repercusiones en el ordenamiento jurídico.
- ii) La repercusión del art. 51 CE en el Derecho de los signos distintivos.

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y REGULACIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

a) noción y delimitación de los signos distintivos.

b) las funciones de los signos distintivos.

c) clases de signos distintivos.

- i) Signos distintivos de la empresa en sentido estricto.
 - Marcas.
 - Nombres comerciales.
 - Rótulos de establecimiento.
- ii) Signos distintivos en el tráfico económico.
 - Indicaciones de procedencia.
 - Indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- iii) Otras figuras relacionadas con los signos distintivos.
 - Denominaciones sociales.
 - Nombres de dominio en internet.

d) Regulación de los signos distintivos.

- i) Normativa nacional.
- ii) Normativa comunitaria.
- iii) Normativa internacional.

3. LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

a) Los signos distintivos como instrumento de comunicación en el mercado.

- i) La transparencia del mercado y las asimetrías informativas.
- ii) El objeto específico y la función esencial de los signos distintivos: su relación con los consumidores y usuarios.

b) Los consumidores y usuarios como destinatarios de la información transmitida por los signos distintivos.

- i) La participación en el mercado de los consumidores y usuarios como sujetos pasivos.
- ii) Consumidores y usuarios y sectores interesados.
 - Sectores del mercado y principio de especialidad: sus excepciones.
 - Noción de consumidor y usuario en relación con los signos distintivos.
 - Noción de público interesado: similitudes y diferencias con la noción de consumidor.
 - La mayor idoneidad de la noción de público interesado en relación con los signos distintivos.

c) La consiguiente necesidad de protección de los consumidores y usuarios contra el engaño en relación con los signos distintivos.

- i) Consideraciones generales.
- ii) Noción amplia de engaño: principales supuestos.
 - El engaño en sentido estricto.
 - El error y la confusión.
 - El llamado riesgo de asociación.
- iii) El carácter normativo y no necesariamente fáctico del engaño.
 - El engaño como ilícito concurrencial de mero peligro.
 - La consiguiente innecesidad de verificación efectiva del engaño: el riesgo de engaño.

d) Medios de protección de los consumidores y usuarios contra el engaño en relación con los signos distintivos.

- i) Consideraciones generales.
- ii) La protección contra el engaño a través de las normas sobre publicidad ilícita y sobre competencia desleal (remisión).
- iii) La protección contra el engaño en la normativa sobre marcas y nombres comerciales.
 - Las prohibiciones de registro.
 - Los supuestos de nulidad y de caducidad.

- La intervención en el procedimiento de concesión sin constituirse en parte del mismo.
 - La prevención del engaño en la regulación de la cesión de marcas y nombres comerciales.
 - Las acciones susceptibles de ejercicio a través de la legitimación activa de carácter colectivo.
 - La protección de las marcas notorias y de las marcas renombradas.
- iv) La protección contra el engaño en relación con los restantes signos distintivos.
- v) Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y la protección de los consumidores y usuarios.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS COMO INSTRUMENTO DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

SUPUESTO PRÁCTICO

D. Máximo VIVACE BAS, persona cumplidora donde las haya, recuerda repentinamente de camino al trabajo que su hijo Fernando cumple años en el día de hoy y que ha olvidado felicitarlo y prepararle debidamente el regalo habitual por tal evento. Acuciado por la premura de tiempo y tratándose de un día laborable, D. Máximo carece de tiempo material para desplazarse a alguna superficie comercial para adquirir el referido regalo, por lo que se da cuenta que existen varios vendedores ambulantes presuntamente irregulares en la principal avenida de la ciudad, que debe atravesar necesariamente a pie a primera hora de la mañana para llegar a su oficina, y que los mismos ofertan, entre otros objetos, sendas camisetas deportivas de marcas muy conocidas, entre ellas "ENERGY SPORT", de la multinacional estadounidense "ENERGY SPORT & Co. Inc.", muy conocida entre los adolescentes de todo el mundo por la calidad de sus productos y el diseño juvenil y desenfadado de los mismos. En esta tesitura, D. Máximo compra sin más una de estas camisetas y la envuelve debidamente en un momento de descanso de su jornada laboral, con gran alivio al pensar en que su hijo se sentirá recordado en su cumpleaños, pero también algo preocupado, ya que no se le escapa que la mercancía en cuestión puede resultar una burda falsificación, si bien confía en que no se note, e incluso en sustituir subrepticamente esta camiseta por otra adquirida con garantías en un establecimiento autorizado en días posteriores y con calma.

Fernando, deportista aventajado en su Instituto, recibe con gran alegría el regalo de su padre y pasa a estrenarlo y utilizarlo inmediatamente, con gran aprovechamiento. Entretanto, D. Máximo sigue adelante con su plan inicial y se dirige el fin de semana siguiente a una de las mejores tiendas deportivas de su ciudad para hacerse con una camiseta de la misma marca idéntica a la que adquirió tan apresuradamente, lo que le supone un desembolso relativamente elevado por el alto precio del producto, dada su ya expuesta calidad, su contrastado atractivo y, sobre todo, el renombre de la marca en todo el mundo. Sin embargo, cuando D. Máximo va a sustituir una camiseta por otra mientras su hijo Fernando ha salido con sus amigos el sábado por la tarde, comprueba, no sin cierta sorpresa, que la calidad del tejido y el diseño de ambas son prácticamente equivalentes, como si una y otra fuesen efectivamente verdaderas. De hecho, D. Máximo opta por no llevar a cabo el "cambio" y lo cierto es que la camiseta puesta a la venta de forma ambulante e irregular se revela excelente, dado que no sufre deterioros importantes pese al continuo e intenso uso que hace de ella su hijo Fernando, que le ha tomado un especial cariño por lo bien que le sienta y por tratarse de un regalo paterno y familiar.

Sin salir de su asombro, D. Máximo se asesora de manera informal con un amigo suyo, que ocupa un puesto de comercial en una importante empresa de distribución, y se entera de que algunas empresas multinacionales han recurrido a la estrategia de controlar los canales irregulares de venta ambulante de las imitaciones serviles o usurpaciones de sus productos a través de

personas y entidades interpuestas en los países tradicionalmente vinculados a tales falsificaciones para prevenirlas de esta forma, ante la imposibilidad material de que los mecanismos judiciales lo hagan eficazmente. En otras palabras, pudiera ser, aunque resultaría difícil asegurarlo, que la camiseta que adquirió D. Máximo por esta vía resulte ser verdadera, es decir, fabricada y comercializada por "ENERGY SPORT & Co. Inc.", contra todo pronóstico y, desde luego, con una sensible diferencia de precios.

Decidido a ver claro en el asunto, y preocupado por las distintas condiciones en las que puede llegar a ponerse a disposición del público un mismo producto con idéntica procedencia empresarial, D. Máximo acude a una organización de defensa de los consumidores y usuarios para informarse a título personal acerca de la incidencia de la legalidad vigente sobre este tipo de situaciones.

Dictamínese en Derecho.

Consultar: GONZALEZ VAQUE, L.: "La noción de consumidor *normalmente informado* en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la Sentencia *Gut Springenheide*", en DN, núm. 103, abril 1999, pp. 1 y ss.

Orientación Bibliográfica

Textos normativos:

Normas nacionales:

- Cc.
- Cpen.
- LEc.
- LGDCyU.
- LGP.
- LCD.
- OM de 26 noviembre 1966 (BOE 287, de 2 diciembre 1966), por la que se dispuso la aplicación en España de la Clasificación Internacional de Marcas del Arreglo de Niza de 15 junio 1957.
- Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes (**parcialmente en vigor**), aprobado por Ley 25/1970, de 2 diciembre (BOE 291, de 5 diciembre 1970).
- Ley 17/2001, de 7 diciembre (BOE 294, de 8 diciembre 2001), de marcas.
- Reglamento de desarrollo de la Ley 17/2002, aprobado por RD 687/2002, de 12 julio (BOE 167, de 13 julio 2002).
- Ley 34/2002, de 11 julio (BOE 166, de 12 julio 2002), de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
- Ley 24/2003, de 10 de Julio (BOE 166, de 10 julio 2003), de la Viña y del Vino.
- OM de 18 marzo 2003 (BOE 73, de 26 marzo 2003), por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio bajo el código correspondiente a España ".es".

Normas comunitarias:

- Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 diciembre 1988 (DOCE L 40, de 11 febrero 1989), sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Comunidad Europea en materia de marcas.
- Reglamento 40/94/CE, del Consejo, de 20 diciembre 1993 (DOCE L 11, de 14 enero 1994), sobre la marca comunitaria.
- Reglamento 3288/94/CE, del Consejo, de 22 diciembre 1994 (DOCE L 349, de 31 diciembre 1994), por el que se modifica el Reglamento 40/94/CE para su adaptación a los Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT.
- Reglamentos 2081/92/CEE y 2082/92/CEE, del Consejo, ambos de 14 julio 1992 (DOCE L 208, de 24 julio 1992), relativos a la protección de tales indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios, respectivamente.
- Reglamento 1493/99/CE, del Consejo, de 17 mayo 1999 (DOCE L 179, de 14 julio 1999), por el que se establece la organización del mercado vitivinícola.
- Reglamento 733/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 abril 2002 (DOCE L 113, de 30 abril 2002), relativo a la aplicación del indicador de primer nivel ".eu".

Normas internacionales:

- Convenio de París (CUP) para la protección de la propiedad industrial de 20 marzo 1883, en su última revisión, aprobada por el Acta de Estocolmo de 14 julio 1967 (Instrumento de Ratificación de España de 13 diciembre 1971 - BOE 28, de 1 febrero 1974 -).
- Arreglo de Madrid para la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas, de 14 abril 1891, cuya última revisión tuvo lugar en Lisboa, el 31 octubre 1958 (Instrumento de Ratificación de España de 14 julio 1967 - BOE núm. 25, de 29 enero 1874 -).
- Arreglo de Madrid de 14 abril 1891 relativo al Registro Internacional de Marcas, cuya última revisión tuvo lugar en Estocolmo, el 14 julio 1967 (Instrumento de Ratificación de España de 16 febrero 1979 - BOE 147, de 20 junio 1979 -).
- Arreglo de Niza de 15 junio 1957, cuya última modificación tuvo lugar en Ginebra, el 13 mayo 1977 (Instrumento de ratificación de España de 19 enero 1979 - BOE 65, de 16 marzo 1979 -), por el que se establece la Clasificación Internacional de marcas.
- Arreglo de Lisboa, de 31 octubre 1958, relativo a la protección de las Denominaciones de Origen, y a su Registro Internacional, cuya última revisión tuvo lugar en Estocolmo, el 14 julio 1967, y que fue objeto de una modificación adicional en 1979, para pasar a denominarse la Unión de Lisboa (no ratificado por España).
- Convenio de creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como Organismo Especializado de la ONU, firmado en Estocolmo el 14 julio 1967 (Instrumento de Ratificación de España de 12 mayo 1969 - BOE 26, de 30 enero 1974 -).
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 junio 1989 (Instrumento de Ratificación de España de 8 abril 1991 - BOE 276, de 18 noviembre 1995 -).
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Incluido el tráfico de Mercancías Falsificadas (*TRIPs* o *ADPIC*), incluido como Anexo 1 C al Acuerdo de Creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 abril 1994 (Instrumento de Ratificación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay del *GATT*, de 30 diciembre 1994 - BOE 20, de 24 enero 1995 -).
- Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 octubre 1994 (Instrumento de Ratificación de 13 noviembre 1998 - BOE 41, de 17 febrero 1999 -).
- Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la *ICANN*, de 26 agosto 1999.
- Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la *ICANN*, de 24 octubre 1999.

Textos jurisprudenciales:

- Ss. TC 211/1990, de 20 diciembre (RTC 1990\211), y 103/1999, de 3 junio (RTC 1999\103).
- Ss. TS (Sala de lo Civil) de 28 noviembre 1986 (RJ 1986\8787), y 24 diciembre 1990 (RJ 1990\10366).

- Ss. TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 diciembre 1974 (RJ 1974\5216), 9 junio 1975 (RJ 1975\2755), 17 noviembre 1995 (RJ 1995\8692), y 17 marzo 2000 (RJ 2000\2017).
- Ss. TJCE C-373/90, *Criminal Proceedings v. X Re Nissan Cars*, de 16 enero 1992 (caso Nissan; Rec. I, p. 131), C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH Uwe Danziger v. Ideal Standard GmbH und Wabco Standard GmbH*, de 22 junio 1994 (caso "Ideal Standard" Rec. I, p. 2789), C-251/95, *Sabèl BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, de 11 noviembre 1997 (caso "Sabèl"; Rec. I, p. 6191), C-210/96, *Springenheide GmbH und Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*, de 16 julio 1998 (caso "Springenheide"/Rec. I, pág. 4681/DOAMI núm. 3/1999, de 31 marzo 1999, págs. 560 y sigs.), C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) und. BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik*, de 23 febrero 1999 (caso "BMW"; Rec. I, p. 905).

Obras de consulta:

- *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores* (Estudio monográfico de la OMPI), 1ª ed., OMPI, Ginebra -1983 (ed. en español).
- AA VV (Coordres.: CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M. L.): *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, vols. 1 y 2, 2ª ed., La ley y Universidad de Alicante, Alicante - 2000.
- AA VV (Coord.: BARONA VILAR, S.): *Tutela de los consumidores y usuarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia - 2003.
- AA VV (Dtores.: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A.): *Comentarios a la Ley de marcas*, 1ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) - 2003.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 1ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) - 2002.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: *Apuntes de Derecho mercantil*, 6ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) - 2005.
- BOTANA AGRA, M. J., *La Protección de las Marcas Internacionales*, 1ª ed., Marcial Pons, Madrid - 1994.
- BOTANA AGRA, M. J.: *Las denominaciones de origen*, 1ª ed., Marcial Pons, Madrid -2001.
- CARBAJO CASCON, F.: *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet*, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona - 2002.
- CASADO CERVIÑO, A.: *Derecho de marcas y protección de los consumidores*, 1ª ed., Tecnos, Madrid - 2000.
- LOPEZ BENITEZ, M.: *Del Estatuto del vino a las leyes del vino: un panorama actual y de futuro de la ordenación vitivinícola en España*, 1ª ed., Civitas, Madrid - 2004.
- MIRANDA SERRANO, L. M.: *Denominación social y nombre comercial*, 1ª ed., Marcial Pons, Madrid - 1997.