

REAL ACADEMIA GALLEGA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

**LA MARCA DE GARANTÍA EN
LA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS**

Discurso leído el día 29 de septiembre de 2022 en la Solemne Sesión de Ingreso
del Académico de Número

EXCMO. SR.

DON CARLOS LEMA DEVESA

y contestación del

EXCMO. SR.

DON JESÚS SOUTO PRIETO

Académico de Número



A Coruña, 2022



REAL ACADEMIA GALLEGA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
REAL ACADEMIA GALEGA DE XURISPRUDENCIA E LEXISLACIÓN



ASOCIADA AL INSTITUTO DE ESPAÑA
ASOCIADA AO INSTITUTO DE ESPAÑA



BAJO EL ALTO PATROCINIO DE LA CORONA
BAIXO O ALTO PATROCINIO DA COROA



REAL ACADEMIA TRANSFERIDA
A LA XUNTA DE GALICIA
REAL ACADEMIA TRANSFERIDA
Á XUNTA DE GALICIA



Deputación
DA CORUÑA

REAL ACADEMIA GALLEGA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

**LA MARCA DE GARANTÍA EN
LA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS**

Discurso leído el día 29 de septiembre de 2022 en la Solemne Sesión de Ingreso
del Académico de Número

EXCMO. SR.

DON CARLOS LEMA DEVESA

y contestación del

EXCMO. SR.

DON JESÚS SOUTO PRIETO

Académico de Número



A Coruña, 2022

© de la edición: RAGJYL
© de los textos: sus autores

Depósito Legal: C 25-2024

Edita y patrocina la edición: Excm. Diputación Provincial de A Coruña
Imprenta Provincial - A Coruña

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	15
II.	ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE SU REGULACIÓN.....	17
III.	EL CONCEPTO DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	19
	1. Consideraciones previas.....	19
	2. Distinción de figuras afines.....	21
	2.1 Las marcas colectivas.....	21
	2.2 Las denominaciones de origen.....	23
	3. La definición de la marca de garantía.....	26
	4. Notas características.....	27
	4.1 Inexigencia de representación gráfica.....	28
	4.2 La certificación del titular.....	30
	4.3 Características objeto de certificación.....	30
IV.	LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA MARCA DE GARANTÍA.....	32
V.	EL REGISTRO DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	37
	1. Consideraciones preliminares.....	37
	2. Motivos de denegación generales de la marca de garantía.....	38
	3. Motivos de denegación específicos de la marca de garantía.....	41
	3.1 Incumplimiento del concepto de marca de garantía.....	41

3.2 Incumplimiento de normas por el Reglamento de uso.....	42
3.3 El Reglamento de uso contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres.	42
3.4 Inducción a error sobre la naturaleza de la marca de garantía	45
VI. EL REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	46
1. Introducción: naturaleza.....	46
2. Contenido del Reglamento de uso.....	48
3. El informe de la Administración.	54
4. La marca de garantía geográfica.....	56
5. Carácter público del Reglamento de uso.....	58
6. La modificación del Reglamento de uso.	60
VII. EL USO DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	62
VIII. LEGITIMACIÓN PARA EJERCITAR ACCIONES POR INFRACCIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	66
IX. LA CESIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	71
X. CADUCIDAD DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	73
1. Causas generales.	74
2. Causas especiales.	77
2.1 La utilización por el titular de la marca de garantía.....	77
2.2 La omisión de medidas para evitar la utilización de la marca de garantía incompatible con el Reglamento de uso. ..	79
2.3 El uso que induce a engaño sobre la naturaleza de la marca de garantía.	80
2.4 La modificación del Reglamento de uso que infringe su propio régimen.	82

XI. NULIDAD DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	84
1. Causas generales de nulidad.....	85
2. Causas especiales de nulidad.	89
2.1 El incumplimiento del concepto de marca de garantía después de su registro.....	89
2.2 El incumplimiento de normas por el reglamento de uso	90
2.3 El Reglamento de uso contrario a la Ley, el orden público y las buenas costumbres.	90
2.4 La inducción a error sobre la naturaleza de la marca de garantía.....	91
 BIBLIOGRAFÍA	 93
 CONTESTACIÓN	 101

I
DISCURSO
del
EXCMO. SR.
DON CARLOS LEMA DEVESA

“LA MARCA DE GARANTÍA EN LA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS”

Excmo. Sr. Presidente, Excmas. e Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, miñas donas meus señores:

Vou a comenzare o meu discurso en galego, na lingua de Rosalía e de Curros. Tentarei de falar de vagariño, para que todos poidan entenderme.

Na solemnidade deste acto, no cal ingreso como Académico Numerario na Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación, gustaríame ca natureza houbese sido xenerosa connigo na arte do ben falar e que o meu discurso gozase da beleza literaria requirida. No entanto, como dicía o mestre Garrigues, os xuristas non aspiramos a ser oradores brillantes, senón que contentamonos con ser falantes que falan con sinxeleza, como xuristas.

É de xustiza que comece o meu discurso, expresando o máis excelso dos sentimentos: a gratitude. Xa dicía Cicerón que *“a gratitude non é só a máis grande das virtudes, senón a nai de todas elas”*. Aínda que o citado xurista romano tamén advertía: *“non hai deber máis necesario que o de dar as grazas”*.

Pois ben, cumpro con este deber amosando o meu agradecemento á Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación que me acolle

no seu seo. E teño de expresar a miña especial gratitude aos académicos, Excmos. Sres. D. Jesús Souto Prieto, D. Jesús Palmou Lorenzo e D. José Manuel Liaño Flores, que propuxeron a miña candidatura a esta Corporación. Grazas pola confianza que depositades en min. Porén, o sentimento de gratitude, nestes intres, vese embazado polo sentimento de tristura: a magoa pola perda de D. José Manuel Liaño Flores, cuxo óbito aconteceu o pasado 5 de maio. E o meu agradecemento tamen o Excmo. Sr. Don Julio Padilla Carballada, que –xunto con Jesús Palmou Lorenzo– son os meus padriños neste acto.

A miña gratitude debe estenderse, á Fundación Barrié que hoxe nos acolle no incomparábel marco do seu auditorio para a celebración do meu ingreso como académico. O meu máis fondoso agradecemento ao seu presidente, D. José María Arias Mosquera, e a miña lembranza á anterior presidenta, D^a Carmela Arias y Díaz de Rabago. Non podo calar, nesta xenerosa casa, que fun bolseiro da Fundación Barrié, que financiou os meus estudos de Dereito, así como a publicación da miña tese doutoral.

O meu agradecemento non pode deixar de se dirixir a todas as amizades que hoxe me acompañades. Mais, como non podo nomear a todos, permitanme que nomee de maneira expresa a dous amigos que xa compartiron comigo os estudos de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela: Diego Bernal Llorente e Emilia Pedreira Pérez, Milica para todos nós. O día que me comunicaron o meu nomeamento como Académico de Número, asegúrolles que Milica e Diego sentiron unha maior ledicia ca miña.

A miña gratitude a todos vós, amigas e amigos compre reiterala, porque a vosa presenza aquí confirma aquilo que dixen hai tempo: teño un gran patrimonio sobranceiro a calquera riqueza: a vosa amizade. A

amizade que –en verbas de Aristóteles– *“é unha alma que habita en dous corpos e un corazón que habita en dúas almas”*.

E o capítulo de agradecementos demanda un peche –permítanme a licenza– con broche de ouro: o agradecemento á miña familia. Á miña muller Marga. Ás nosas fillas Margarita, Carla e María. Aos meus irmans. Aos meus pais que desgrazadamente hoxe xa non están comigo. O seu degoro pola nosa formación, que a eles lles foi furtada, o seu esforzo para que os seus fillos non tivesen que emigrar, deu os seus froitos. Os seus seis fillos acadaron a correspondente licenciatura. Na nosa familia non pode faltar Carmen Barreiro Castromil, “Carmiña”, unha segunda nai para todos nós.

Poden crerme, sen necesidade de xuramento, que sen a axuda da miña muller e das miñas fillas non tería podido andar o camiño que me levou á cátedra universitaria, así como atinxir outras metas que na miña mocidade semellaban soños inalcanzábeis.

Após este capítulo de agradecementos, teño de expresar un ulterior sentimento: a miña satisfacción por ingresar nesta Academia. Na Academia apelada “galega” cualificativo que ten luz e que, por tanto, a fai brillar. Academia que agrupa excelentes xuristas que, desde o mundo da Xudicatura, da Universidade, do Notariado, da Avogacía, etc., poñen a Galicia no cume do Dereito español. Confío en que a brevidade do meu humilde servizo contribúa a que medre a escelencia das obras desta nobre Institución.

En fin, antes de escomenzar a exposición do tema escollido para o meu discurso teño de cumprir un tradicional uso académico; velahi: a lembranza ao meu antecesor na cadeira que paso a ocupar, o Mestre Carlos Fernández-Novoa, que foi Catedrático de Dereito Mercantil na

Universidade de Santiago de Compostela. O Profesor Fernández-Novoa desenvolveu un gran labor docente na Facultade de Dereito de Santiago, desde o ano 1964, en que obtivo brillantemente a Cátedra de Dereito Mercantil, até o ano 2000 en que se xubilou.

Alén do seu labor docente cabe suliñar o seu labor investigador – nomeadamente– no Dereito da propiedade industrial e da competencia desleal. Como afirmou o Profesor Olivencia, Fernández-Nóvoa foi un dos máis importantes xuristas españois da segunda metade do século XX. O seu traballo materializouse en dúas grandes obras mestras. Por unha banda, a creación, en 1974, do Instituto de Dereito Industrial da Universidade de Santiago de Compostela; e, por outra, a edición no citado ano da revista “Actas de Derecho Industrial”, da cal se teñen publicado 42 tomos e que constitúe unha valiosísima publicación, cuxa calidade é recoñecida alén das fronteiras de España.

Podo afirmar, sen temor ao esaxero, que Fernández-Nóvoa foi un auténtico mestre. Creou a “Escola de Santiago”, consagrada ao Dereito Industrial, admirada e gabada por todos. Mais Fernández-Nóvoa deixou un grande legado non só académico, senón o seu exemplo como persoa: un home en que nunca albergou o dolo. A súa capacidade de traballo, a súa humanidade, a súa finura intelectual, a súa humildade, brillaron ao longo de toda a súa vida. Debo confesarlles que en conferencias, xornadas, congresos, nunca nos cualificou como discípulos, senón que nos titulaba compañeiros de Universidade. Nembargantes, sempre temos recoñecido o seu maxisterio e sentímonos fachendosos de ter sido os seus discípulos.

E, como o tempo é curto, sen máis delongamento, debo pronunciar o meu discurso, que versará sobre “A marca de garantía na Lei española de Marcas”.

I. INTRODUCCIÓN.

En la Ley española de marcas se contemplan y regulan tres tipos de marcas; a saber: las marcas comunes¹, las marcas colectivas y las marcas de garantía. Obviamente, estas marcas son diferentes, aunque el régimen jurídico de las marcas comunes se aplica “*mutatis mutandis*” a las marcas colectivas y a las marcas de garantía. Pues bien, el objeto de nuestro estudio se limita al examen de la marca de garantía en la vigente Ley española de marcas de 7 de diciembre de 2001².

A principios de este siglo XXI, BERCOVITZ sostenía que las marcas de garantía no habían tenido éxito³. Pero transcurridas dos décadas, se observa que estas marcas no solo se han implantado en el mercado es-

-
- 1 Utilizamos el término “común” en su tercera acepción del diccionario de la RAE. Prescindimos del término marca individual que utilizan la mayoría de los autores (vid. por todos BROSETA & MARTÍNEZ SANZ (2020) *Manual de Derecho Mercantil*. 27 edic. Volumen I. Tecnos, Madrid, p.262), porque no parece exacto, toda vez que “individual” significa en su segunda acepción –según el citado diccionario– que “concieme o corresponde al individuo” (persona cuyo nombre se ignora). No obstante, este tipo de marcas puede pertenecer a varios individuos; o, por mejor decir, personas y también ser utilizadas por varias personas, a través de un contrato de licencia.
 - 2 El régimen jurídico de la marca de garantía en España, también está constituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (que regula la marca de certificación de la Unión) = DOUE de 16 de junio de 2017, L. 154/1 y ss.
 - 3 Vid. BERCOVITZ A. (2002) “*Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*”, 2ª edic.. Aranzadi, Cizur Menor, p. 214.

pañol, sino también en el mercado de la Unión Europea⁴. Prueba de lo que decimos es la introducción de las marcas de certificación en el Reglamento de 14 de junio de 2017 sobre la marca de Unión Europea⁵. Este reconocimiento acredita la importancia actual de esta clase de marcas.

Pues bien, las marcas de garantía constituyen un valioso instrumento, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, les permiten penetrar más fácilmente en el mercado, toda vez que las marcas de garantía dotan a los productos o servicios que distinguen de un “valor añadido”, que no presentan otras marcas, que diferencian productos o servicios idénticos⁶. En segundo lugar, se acrecienta el prestigio, la buena fama de los productos o servicios, que porta la marca de garantía, que los sitúa en un plano de superioridad, en el mercado, sobre los productos o servicios idénticos, que no ostentan esa marca. En tercer lugar, el usuario de la marca de garantía obtiene un importante ahorro en punto a los gastos publicitarios. En efecto, las campañas publicitarias de estas marcas son realizadas y sufragadas por el titular de la marca, sin que el usuario efectúe el correspondiente desembolso⁷.

4 En España hasta el 1 de enero de 2022 se habían solicitado 900 marcas de garantía. La primera marca de garantía, nº 1589917 «AUTENTICIDAD ARTESANA», se solicitó el 26 de septiembre de 1990 y fue denegada. En la EUIPO, hasta el 1 de enero de 2022 se habían solicitado 504 marcas de certificación de la Unión.

5 Para un estudio de la marca de certificación (marca de garantía, en terminología española) de la Unión Europea, vid. LEMA DEVESA (2018), “*La marca de certificación de la Unión Europea*”, 38 ADI 2017-2018, pp. 207 y ss.

6 Vid. en este sentido MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2018) “*Signos distintivos de calidad para productos no agrícolas*”, 38 ADI, 2017-2018, p. 246, ALVAREZ VEGA (2013) “*La marca de garantía como signo de reputación y garante de la demanda cautiva*”, 20 R.D. Pat, p. 14 y GARCÍA MUÑOZ-NAJAR (2006) “*Guía del empresario sobre marcas e indicaciones geográficas*”, OMPI Ginebra, p. 52.

7 Vid. LARGO GIL (2010) “*Reflexiones sobre la aplicación práctica de la figura de las marcas de garantía*” en GOMEZ SEGADE, GARCÍA VIDAL (Coords)

Paralelamente, la marca de garantía también beneficia a los consumidores: le facilita información sobre el “*status*” del correspondiente producto o servicio. Le indica un estándar determinado de calidad⁸. De modo que el consumidor podrá adquirir productos o servicios que ostenten un “*plus*” frente a productos o servicios del mismo género que no lo presentan. Y, además, este tipo de marcas le permite satisfacer al consumidor sus demandas de una manera más directa y segura. Esta marca le garantiza que el producto o servicio está adornado de esas características específicas, que desea el consumidor.

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE SU REGULACIÓN.

Si dirigimos nuestra mirada hacia las anteriores leyes que regulaban las marcas en España, comprobamos que la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, no contemplaba las marcas de garantía⁹. Tampoco el Estatuto de Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 (texto

“*El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: Libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa*”, Marcial Pons. Madrid. p. 470.

- 8 Vid. CARBAJO CASCIÓN (2009) “*La marca de garantía como instrumento publicitario*” en “*Marca y publicidad comercial*”, Director: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. La Ley. Madrid. p. 511. Según LARGO GIL (1993) “*Las marcas de garantía*”. Editorial Civitas S.A. Madrid. p. 16, “*La marca de garantía sirve de soporte para actuar la tutela de los intereses económicos de los consumidores*” y añade que “*la marca de garantía cumple una función social de gran relevancia*”. Vid. en el mismo sentido ALVAREZ VEGA (2013) “*La marca de garantía como signo de reputación ...*”, cit. p. 34.
- 9 Curiosamente, el art. 25 de esta Ley contemplaba la “*marca colectiva*”, que podían usar los Sindicatos para distinguir productos del trabajo de sus afiliados; los Ayuntamientos para productos de su término municipal; las Diputaciones para los productos de las respectivas provincias; y, curiosamente, los particulares para productos de determinadas comarcas o regiones. Vid. el texto de esta Ley en SAIZ GONZÁLEZ (1996) “*Legislación histórica sobre Propiedad Industrial*”. Oficina Española de Patentes y Marcas. Madrid, p.178.

refundido de 17 de septiembre de 1929) hacía mención a las marcas de garantía, si bien regulaba las marcas colectivas¹⁰.

Así las cosas, puede afirmarse –sin temor a la equivocación– que en el Derecho español, se regularon las marcas de garantía, por primera vez, en la Ley de marcas de 10 de noviembre de 1988¹¹. La introducción de este tipo de marcas respondía a las tendencias del mercado, que requerían figuras que sirviesen para garantizar a los consumidores determinadas características –entre otros la calidad– de los productos o servicios ofertados por los operadores económicos.

En el título VI de la Ley de Marcas de 1988, el capítulo II se dedicaba a las marcas de garantía. Concretamente, el art. 62 definía estas marcas como los signos o medios que certificaban características comunes de productos o servicios que fabricaban o comercializaban personas autorizadas y controladas por el titular de la marca. Sin duda alguna, merece especial mención el párrafo segundo del citado art. 62, que prohibía registrar como marcas de garantía las denominaciones de origen¹².

El art. 63 de la tan citada Ley de Marcas de 1988 concernía al Reglamento de uso de este tipo de marcas. Reglamento que debía acompañarse con la solicitud de la marca correspondiente y que debía ser infor-

10 De manera específica, el Estatuto de Propiedad Industrial de 1929 consagraba los arts. 149 a 156 a las marcas colectivas. Vid. SAIZ GONZALEZ ob. cit. pp 435-436.

11 En este sentido, en el preámbulo de la Ley de Marcas de 1988, se declara expresamente: “La Ley recoge los principios que inspiraban el sistema de marcas colectivas previsto en el EPI e introduce, por primera vez, en una Ley de Marcas, la figura de la marca de garantía”, Cfr, HERAS LORENZO, BARBERO CHECA (1990) “*Legislación de Marcas*”. Tecnos. Madrid. p. 23.

12 A mi modo de ver, esta prohibición parece acertada. Se evitaba la creación de un signo híbrido, protegido simultáneamente como denominación de origen y como marca de garantía, cuya doble protección –en principio– no parece justificada, al menos en los Estados que reconocen la correspondiente denominación de origen.

mado favorablemente por el organismo administrativo competente, en atención a los productos o servicios en los que se estampaba la marca de garantía.

En fin, el art. 64 de esta Ley concernía a la modificación del Reglamento de uso de tales marcas. Y como colofón los arts. 65 a 72, plasaban las disposiciones comunes a las marcas colectivas y de garantía: aplicación de las prohibiciones absolutas del registro, excepción hecha de las denominaciones geográficas; la mención expresa en la solicitud de que se pretende registrar una marca de garantía; acceso público al Reglamento de uso; la legitimación para el ejercicio de acciones; el uso obligatorio de la marca de garantía; la nulidad y caducidad; y la imposibilidad de registro de una marca de garantía hasta que hubiesen transcurrido tres años desde su cancelación¹³.

III. EL CONCEPTO DE LA MARCA DE GARANTÍA.

1. Consideraciones previas.

La Ley de Marcas de 1988 fue derogada por la vigente Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, cuya necesidad venía determinada por tres motivos fundamentales, según proclama su Exposición de Motivos. En primer término, cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999. En segundo término, incorporar las normas comunitarias; o, por mejor decir, de la Unión Europea, así como las normas

¹³ Ya anticipo que no comparto la supresión, efectuada por la vigente Ley de Marcas de 2001 de esta norma, que preveía la imposibilidad de registrar durante un determinado plazo (3 años) una marca de garantía cancelada. De esta manera se evitaba el riesgo de engaño en los consumidores, y el riesgo de explotación de la reputación de una marca ajena, que había sido cancelada o abandonada, por parte de un tercero.

internacionales. Y, en tercer término, introducir normas sustantivas y procedimientos, requeridos por la experiencia derivada de la aplicación de la anterior Ley. En punto a las marcas de garantía, la nueva Ley se limita a reordenar su regulación para diferenciarlas de las marcas colectivas, eliminando la confusión entre las mismas¹⁴.

Así las cosas, la publicación de la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, provocó la reforma de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 (LM). La Directiva –como no podía menos de suceder– dedica la Sección 6 (art. 27 a 36) a regular las marcas de garantía o certificación y las marcas colectivas, si bien solo consagra dos preceptos a las marcas de garantía, mientras que dedica ocho preceptos a las marcas colectivas¹⁵. Circunstancia que no parece estar justificada.

Pues bien, 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 viajes vinculados fue la norma que modificó la Ley de Marcas de 2001, para adaptar nuestra legislación a la Directiva mencionada en el párrafo anterior. Mediante el citado Real-Decreto Ley se ha reformado –como comprobaremos– el concepto de marca de garantía, la nulidad, la caducidad, la legitimación para el ejercicio de acciones y la cesión de esta marca¹⁶.

14 Vid. Exposición de Motivos (apartado IV) de la Ley de 7 de diciembre de 2001=BOE de 8 de diciembre de 2001, pp 45579 y ss (p.45581).

15 La versión refundida del texto de 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 puede verse en D.O.U.E. de 23 de diciembre de 2015 L/336/1 y ss.

16 Es curioso que –en el preámbulo– del Real Decreto Ley de 21 de diciembre de 2018 no se realiza ninguna mención a la marca de garantía.

2. Distinción de figuras afines.

Con el fin de acotar el concepto de la marca de garantía, es menester delimitar la misma de otras figuras afines. Concretamente, vamos a delimitar este tipo de marcas, por un lado, de las marcas colectivas; y, por otro lado, de las denominaciones de origen, puesto que son las dos figuras que guardan más semejanzas con las marcas de garantía.

2.1. Las marcas colectivas.

Las marcas colectivas se definen en el párrafo 1 del art. 62 de la Ley de Marcas¹⁷, a cuyo tenor:

“Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el art. 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas”.

Aunque las marcas colectivas y de garantía presentan innegables semejanzas¹⁸, vamos a ocuparnos de las diferencias entre ambos tipos de marcas. En primer lugar, debe advertirse que la legitimación para solicitar las marcas colectivas se confiere, por un lado, a las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de

¹⁷ Este precepto responde a la modificación efectuada por el Real Decreto-Ley 23/2018 de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas = BOE de 27 de diciembre de 2018, pp 127.305 y ss. Por lo demás, este concepto que se plasma en la LM coincide esencialmente con el concepto de marca colectiva de la Unión.

¹⁸ En punto a las semejanzas entre las marcas colectivas y de garantía, vid. LARGO GIL (2001) “Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de Marcas de 2001” 35 CDC, pp 131 y ss. (p.139)

derechos y obligaciones¹⁹. Y, por otro lado, tal legitimación se confiere a las personas jurídicas de Derecho público. Sin embargo, la marca de garantía puede ser registrada por cualquier persona física o jurídica. Por consiguiente, la titularidad de la marca colectiva es más restrictiva que la titularidad de la marca de garantía.

En segundo lugar, la función principal que desempeña la marca colectiva es la indicación del origen empresarial de los productos o servicios de una empresa, no considerada en sí misma, sino como miembro de una Asociación a la que también pertenecen otras empresas²⁰. Por el contrario, la marca de garantía cumple, como función principal, la indicación de la calidad de los productos o servicios. Función que, por contraste con la función de indicación de calidad de la marca común, se sitúa en el ámbito jurídico. Dicho en otros términos, el consumidor tendrá derecho a exigir, por ejemplo, la calidad que garantiza la marca de garantía sobre la calidad de productos o servicios del mismo género que no portan esa marca de garantía. Sin embargo, en la marca colectiva, el consumidor

19 Según MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2020) (*“El nuevo régimen de las marcas colectivas”*. La Ley Mercantil nº 66, pp. 12 y ss) el término asociación debe interpretarse en sentido amplio “como contrapuesto a fundación, lo que equivaldría a referirse a todos los fenómenos asociativos”. Según VAREA SANZ [*“Comentarios al art. 62 de la Ley de Marcas”*] en BERCOVITZ-GARCÍA CRUCES (2008) *“Comentarios a la Ley de Marcas”*. 2ª edic. Cizur Menor. Thomson Aranzadi, pp. 1081-1082] en la práctica se comprueba que no sólo ostentan la titularidad de marcas colectivas asociaciones, constituidas según la Ley de Asociaciones, sino también consorcios, sociedades cooperativas de crédito, fundaciones, consejos reguladores de denominaciones de origen. Ahora bien, –cabe advertir– estos últimos son corporaciones de Derecho Público, y como personas jurídicas de Derecho Público podrían registrar tales marcas.

20 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA (2004) *“Tratado de Derecho de Marcas”*, 2ª edic. Madrid. Marcial Pons, p.679 y FERNÁNDEZ-NOVOA (2017) en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA *“Manual de la Propiedad Industrial”*, 3ª edic. Madrid. Marcial Pons, p.663.

no puede demandar ante los Tribunales al titular de esta marca porque la calidad de los productos de sus miembros es inferior a la que esperaba.

En tercer lugar, el régimen jurídico de las marcas colectivas es menos riguroso que la regulación de las marcas de garantía²¹. Es cierto que, tanto una como otra clase de las mencionadas marcas, requiere un Reglamento de Uso. Ahora bien, el Reglamento de uso de la marca colectiva no exige el previo informe favorable de la Administración, ni tampoco lo requiere la modificación de su Reglamento. Por el contrario, el Reglamento de uso, que debe acompañarse con la solicitud de la marca de garantía, tiene que gozar de la aprobación administrativa correspondiente. Sin la misma, la marca de garantía será rechazada. Y lo mismo sucede con la modificación del Reglamento de uso de las citadas marcas de garantía. A lo expuesto cabe añadir que el contenido del Reglamento de uso en la marca colectiva no es tan extenso, como el contenido del Reglamento de uso de la marca de garantía. En fin, en materia de caducidad, se prevén menos supuestos para las marcas colectivas: no se contempla el caso de que el solicitante de estas marcas no cumpliera los requisitos para ser solicitante de las mismas.

2.2. Las denominaciones de origen.

Una ulterior figura que guarda una innegable semejanza con las marcas de garantía; concretamente, con las marcas de garantía geográficas, es la denominación de origen²². En efecto, hay que tener en cuenta

21 Vid. en este sentido LARGO GIL “*Las marcas colectivas y ...*” ob cit. p. 141. CHAMORRO DOMINGUEZ (2020) “*Las marcas de garantía*” La ley Mercantil nº 65, 1 de enero de 2020 alude (pag. 7) al régimen jurídico “separado” para las marcas colectivas y las marcas de garantía.

22 Sobre las denominaciones de origen, vid. la clásica y pionera monografía de FERNÁNDEZ-NOVOA (1970) “*La protección internacional de las denominaciones*”

que la denominación de origen no solo informa sobre el lugar de origen de un producto, sino también sobre sus propiedades o características singulares, derivadas de su origen geográfico, que le confieren una calidad superior en relación con otros productos de su misma especie²³. La Ley española de 12 de mayo de 2015 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico hace suyo el viejo aforismo “*omnis definitio periculosa est*” y no define la Denominación de Origen. Por lo tanto, tenemos que dirigir nuestra atención hacia el Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre sobre Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios²⁴, que –en su artículo 5–, define la Denominación de Origen del siguiente modo:

“1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “denominación de origen” un nombre que identifica un producto:

a) Originario de lugar determinado, una región o, excepcionalmente un país.

geográficas de los productos”. Madrid. Tecnos, LÓPEZ BENITEZ (1996) “Denominaciones de origen”, Cedecs, Barcelona, BOTANA AGRA (2001) “*Las Denominaciones de Origen*”, Tomo XX, Volumen 2, en “*Tratado de Derecho Mercantil*”, OLIVENCIA, FERNÁNDEZ-NOVOA, JIMÉNEZ DE PARGA (Dres). Marcial Pons. Madrid, MAROÑO GARGALLO (2002) “*La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario*”. Marcial Pons, Madrid, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2008) “*La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*”, Barcelona, Atelier, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2018) “*Denominaciones de origen e Indicaciones Geográficas en la Unión Europea*”. Madrid, Marcial Pons, PRIETO ALVAREZ (2019) “*La Denominación de Origen*”. Comares. Granada.

23 Vid. BOTANA AGRA en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual ...cit*”, p. 746.

24 Para un análisis de este Reglamento 1151/2012 sobre Régimen de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, vid. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2016) “*Denominaciones de origen e indicaciones geográficas*”. Valencia, Tirant lo Blanch.

- b) *Cuya calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores materiales y humanos inherentes a él.*
- c) *Cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida”.*

Si tratamos de establecer las diferencias entre las marcas de garantía y las denominaciones de origen, entre otras, podemos citar –en primer lugar– la titularidad. Como ya hemos indicado, el titular de la marca de garantía puede ser toda persona física o jurídica. Por el contrario, las personas físicas no pueden ser titulares, ni propietarias de una denominación de origen.

En segundo lugar, ambas figuras se distinguen en punto al bien que designan. Las marcas de garantía pueden diferenciar cualquier producto o servicio, mientras que las denominaciones de origen no pueden distinguir servicios²⁵.

En tercer lugar, la marca de garantía certifica que los productos o servicios distinguidos con la misma presentan características o una calidad “*común*” a todos ellos. Por su parte, la Denominación de Origen, no certifica: se limita a informar que los productos que ostentan esa Denominación gozan de unas características, debidas a factores naturales o humanos de la zona geográfica de procedencia de los mismos²⁶.

25 Vid. LARGO GIL “*Las marcas de garantía*” cit. p. 78. Esta autora sostiene que las denominaciones de origen se limitan a los productos agroalimentarios. Actualmente, esta limitación no puede mantenerse: las piedras ornamentales, entre otros productos, pueden protegerse, a través de la citada institución. Vid. BOTANA AGRA, MAROÑO GARGALLO “*Las piedras ornamentales como objeto protegible por denominación de origen*” XIV ADI, 1991-92, pp. 207 y ss.

26 Vid. BOTANA AGRA “*Las denominaciones ...*” ob. cit p. 29. Añade este autor que la calidad expresada por la marca de garantía será la misma para todos los

En cuarto lugar, no puede olvidarse que el ámbito de signos susceptibles de constituir una denominación de origen es más restrictiva que en el caso de marcas de garantía. Estas últimas pueden estar constituidas por colores, sonidos, etc. que –en principio– no pueden constituir una Denominación de Origen.

En fin, no puede pasar desapercibido que la Ley española de marcas de 2001 permite que el origen geográfico de un producto pueda ser “garantizado” a través de las marcas de garantía. Por lo demás, la doctrina sostiene que las denominaciones de origen se pueden registrar como marca de garantía²⁷. En este caso estamos ante un signo bicéfalo: puede funcionar como marca de garantía o puede funcionar como denominación de origen. A mi modo de ver, la nueva Ley no debería haber permitido que un signo presente esta doble función.

3. La definición de la marca de garantía.

En el ámbito del Título VII de la Ley de Marcas de 2001, el capítulo II consigna seis preceptos a las marcas de garantía. De manera concreta, el art. 68 de la Ley de Marcas establece el concepto de las mencionadas marcas, disponiendo:

“Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de

productos o servicios que la portan. Sin embargo no sucede así con los productos identificados con la Denominación de Origen.

²⁷ Vid. BERCOVITZ “Introducción a las marcas...” cit. p. 251, LARGO GIL (2006) “Las marcas colectivas y de garantía”. Madrid. Thomson-Civitas. p.325, CARBAJO CASCON “La marca de garantía ...” cit. p.527.

prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación”.

La definición transcrita permite comprobar que la misma se ajusta al concepto de marca de garantía establecida en el art. 27 de la Directiva de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Tan solo existe una diferencia; a saber: la definición de la Directiva específica que, en el momento de la solicitud, se debe reseñar que se solicita una marca de garantía²⁸. Por lo demás, si bien es cierto que la definición de la Directiva no incluye expresamente, entre los extremos que se certifican el origen geográfico de los productos, no es menos cierto que el art. 28 de la citada Directiva permite que las marcas de garantía puedan certificar la procedencia geográfica de los productos o servicios. En este aspecto, existe un importantísimo contraste con la marca de certificación de la Unión, que no permite que este tipo de marcas certifique el origen geográfico de los productos.

En todo caso, según exige el art. 69 LM, la solicitud de la marca de garantía tiene que acompañarse del Reglamento de uso. De modo que esta exigencia permite apreciar al examinador de la OEPM, que se está solicitando una marca de esta índole.

4. Notas características.

Al analizar las notas características de las marcas de garantía, nos limitaremos a exponer las notas que se derivan exclusivamente del concepto legal de tales marcas. De modo que no cabe desconocer que las

²⁸ Debe advertirse que la definición de marca de garantía de la Directiva de 16 de diciembre de 2015 coincide –en este aspecto– con la definición de marca de certificación de la Unión, consignada en el art. 83 del Reglamento de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. (RMUE)

marcas de garantía presentan ulteriores características, que no figuran en su definición legal²⁹.

4.1. Inexigencia de representación gráfica.

Ante todo, debe hacerse hincapié en que, al igual que sucede con la marca de certificación de la Unión, en la solicitud de la marca de garantía no se requiere que esta marca se represente gráficamente. Esta inexigencia del requisito de representación gráfica fue introducida, en la LM, por el Real Decreto Ley de 21 de diciembre de 2018. Ahora bien, la remisión que el art. 68 de la LM efectúa al art. 4 de la LM pone de manifiesto que, en la solicitud, la marca de garantía debe representarse de tal modo que las autoridades competentes (la OEPM, EUIPO, organismos de la Administración y Tribunales de Justicia) y el público pueda determinar, –de manera clara y precisa– el objeto de la protección de la marca³⁰.

29 Sobre otras características de las marcas de garantía, Vid. LARGO GIL “*Las marcas de garantía*” cit. pp. 51 y ss. DE MARTÍN MUÑOZ (2003) “*La regulación de las marcas de garantía en la Ley 17/2001, de Marcas*”, la Ley 5758 de 10 de abril de 2003 pp.1626 y ss. (1627-1628).

30 El art. 2 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 el Real Decreto 687/2002 de 12 de julio (=BOE nº 103 de 30 de abril de 2019, p. 43418) dispone:

“1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”.

Estos requisitos de la representación fueron establecidos por el TJUE, en su sentencia de 12 de diciembre de 2002 (caso “Sieckman”, Asunto C-273-00), que declaró que la representación del signo no visual habrá de ser “clara, precisa, objetiva, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

Por consiguiente, cabe afirmar que, además de las marcas convencionales (entre las que se incluyen las marcas sonoras), las denominadas marcas no convencionales, pueden constituir marcas de garantía. Dicho con otras palabras: podrán existir marcas de garantía, olfativas, gustativas, táctiles³¹. Pero el registro de estas últimas marcas de garantía planteará los mismos problemas que se suscitan en sede de marcas comunes: la subjetividad del olor, del sabor o del tacto. Los consumidores perciben de manera diferente un olor, un sabor o una superficie. Sin olvidar la funcionalidad del sabor, olor o tacto, que conciernen a características para el uso o finalidad de un producto³². De ahí que hasta el 1 de enero de 2022, no se había solicitado en España ninguna marca de garantía no convencional.

Por lo demás, *prima facie*, parecería que la marca de garantía no tuviese que cumplir el requisito de la distintividad, exigido a las marcas comunes, toda vez que esta función distintiva del origen empresarial se desvanece en este tipo de marcas y, en cambio, se realza la función indicadora de la calidad³³. No obstante, debe tenerse presente que las

31 Hasta el 1 de enero de 2022, ni en la OEPM, ni en la EUIPO se habían solicitado marcas de garantía o marcas de certificación, olfativas, gustativas o táctiles. En España se había registrado una marca de garantía sonora (convencional), la marca 3.000.297 solicitada por la Universidad Carlos III de Madrid. La registrabilidad de la marca de garantía sonora, es sustentada por CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas de garantía*” cit. p.9. Por su parte, DE MARTÍN MUÑOZ (2003) “*La regulación de las marcas de garantía...cit.* p. 1630 sostiene que difícilmente los signos sonoros pueden constituir marcas de garantía.

32 Vid. SUÑOL LUCEA (2017) “*El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto). Viejos problemas y sectores emergentes*” en MORRAL SOLDEVILLA (dir.) *Problemas actuales de Derecho de Propiedad Industrial*. VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de Propiedad Industrial. Tecnos. Madrid, pp. 183-195 (p.193)

33 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual ... cit.* p.658.

marcas de garantía distinguen productos o servicios que “garantizan la calidad u otras características” de los mismos, frente a productos o servicios de otras empresas que no ostentan esas marcas especiales.

4.2. La certificación del titular.

Una ulterior nota característica que recoge la definición legal de la marca de garantía es la certificación que realiza el titular, en punto a determinados extremos o requisitos que deben presentar tales marcas. Así pues, el titular de la marca de garantía debe estar capacitado para certificar. La certificación exige –obviamente– el control de las notas comunes o requisitos que han de cumplir los productos distinguidos por las marcas de garantía. De ahí que FERNANDEZ-NOVOA³⁴ sostuviese que el titular de la marca debiese disponer de una mínima organización empresarial o administrativa. Esta necesidad organizativa no excluye que una persona física pueda ser titular de la marca de garantía y llevar a cabo la certificación a través de terceros.

4.3. Características objeto de certificación.

Por otra parte, el art. 68 de la LM recoge una enumeración ejemplificativa y no exhaustiva de los extremos que la marca de garantía certifica.

En primer lugar, debe advertirse que esta enumeración no coincide totalmente con el elenco de extremos reseñados en la definición de la marca de garantía, recogida en la Directiva de 16 de diciembre de 2015. Esta última no contempla el origen geográfico de los productos³⁵, no

³⁴ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, “Tratado ...” cit. p. 682.

³⁵ Tampoco recoge la posibilidad de garantizar el origen geográfico de los productos o servicios, el art. 83 del RMUE de 14 de junio de 2017. Este precepto reproduce el art. 27 de la Directiva de 16 de diciembre de 2015, con dos diferencias intras-

obstante, faculta a los Estados miembros de la Unión Europea para que, en su legislación, puedan disponer que las marcas de garantía sirvan para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios.

En segundo lugar, el texto del vigente art. 68 de la LM, por contraste con el texto anterior a la reforma de la LM, no requiere que la marca de garantía sea utilizada por una pluralidad de personas. De tal suerte que, excepcionalmente, la marca de garantía podría ser utilizada por una sola persona³⁶. Sin embargo, la realidad del mercado pone de manifiesto que las marcas de garantía son utilizadas por múltiples operadores económicos.

En tercer lugar, tampoco coinciden los extremos que certifica la marca de garantía y los extremos del texto derogado. Así el texto actual del art. 68 de la LM menciona los materiales. Además, el texto innova al reseñar el modo de fabricación de los productos o el modo de prestación de los servicios, frente al anterior texto legal que recogía el modo de elaboración. En fin, se menciona –actualmente– la precisión y se prescinde de la mención de los “*componentes*” y de las “*condiciones técnicas*”, que aparecían en el anterior texto legal.

centes; a saber: la mención de que la marca de certificación “sea adecuada para distinguir ...” se sustituye en el RMUE por “que permita”; y la locución “material” se ha modificado en el RMUE por “materiales”

36 Ahora bien, la mayoría de la doctrina manifiesta que las marcas de garantía son marcas de “uso colectivo”, vid. CARBAJO CASCÓN “*La marca de garantía ...*” cit p.513, LARGO GIL “*Las marcas colectivas y las marcas de garantía ...*” cit. CDC 35, 2001; p. 135, MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (“*Marcas de garantía o certificación...*” cit p. 2) incluye tal exigencia en la definición que propone de marca de garantía: “*aquella marca que se utiliza por diversos autorizados para su uso, bajo el control del titular de la marca, y que sirve para certificar que el producto o servicio marcado cumple con unos determinados requisitos relacionados con su calidad, componentes, origen, modo de elaboración, etc.*”

Por último, el texto vigente del art. 68 LM concluye con una especie de cláusula general relativa a las características objeto de certificación, que permite afirmar que la enumeración de estos extremos no constituye un “*numerus clausus*”, sino un “*numerus apertus*”. En este sentido se declara que la marca de garantía puede certificar “otras características” de los productos o servicios³⁷.

IV. LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA MARCA DE GARANTÍA.

Una vez que hemos analizado el concepto de la marca de garantía, debemos abordar la legitimación para solicitar tal marca, que se recoge en el apartado 2 del art. 68 de la LM, después de su definición. Sin duda alguna, la legitimación para solicitar la marca de garantía es amplísima: “*toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público*”³⁸.

Por consiguiente, las marcas de garantía no se reservan a las personas jurídicas, por contraste con las marcas colectivas³⁹. Es más: al

37 Vid. LARGO GIL “*Reflexiones sobre la aplicación práctica ...*” cit p. 464. Esta autora mantiene que la marca de garantía certifica que determinados productos o servicios presentan características específicas, por ejemplo, la ausencia de un elemento (gluten), o el procedimiento seguido para el sacrificio de animales, según la tradición judía o leyes islámicas. De suerte que las marcas de garantía “Halal”, “Kosher”, “controlado por Face” certifican una cualidad del producto. De ahí que la demanda de estos productos por parte de los consumidores se califique como una demanda cautiva. En el mismo sentido, vid. ALVAREZ VEGA “*La marca de garantía como signo...*” p. 11.

38 La LM sigue “*ad pedem literae*”, la legitimación consagrada en el art. 28 de la Directiva de 16 de diciembre de 2015=DOUE de 23.12.2015 L 336/16. Esta legitimación coincide exactamente con la legitimación establecida en el RMUE, para solicitar una marca de certificación de la Unión.

39 El art. 62 de la LM dispone: “*Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes*”

fijar que una persona física puede solicitar este tipo de marca, la LM no requiere que tenga que ser empresario. En todo caso, esa persona tendrá que desarrollar una actividad en el tráfico económico, aunque solo sea encargando a terceros el control de las características, calidad, etc. de los productos o servicios, que certifica su marca de garantía. Pero los solicitantes de estas marcas tendrán que poseer capacidad certificadora; aunque la misma no se requiera *expressis verbis* en la LM⁴⁰

En el ámbito de las personas jurídicas, se incluyen tanto a las personas jurídico-privadas, como a las personas jurídico-públicas. Y en torno a estas últimas la LM introduce una especificación: las instituciones, las autoridades y organismos de Derecho Público.

Ahora bien, la extensa legitimación para solicitar la marca de garantía se somete a una importante limitación en el art. 68.2 de la LM, que exige que la correspondiente persona física o jurídica, que desea inscribir esa marca “*no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica*”. Esta limitación⁴¹ o, por mejor decir, prohibición, impuesta al solicitante de la marca de garantía es totalmente lógica, porque, –en caso contrario– el futuro titular de la marca de garantía realizaría una autocertificación de sus productos o servicios y como reza el viejo afo-

que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público”.

40 Vid. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “Signos distintivos de calidad...”cit. 38 ADI, 2017-2018, p. 253.

41 Así la califica GÓMEZ LOZANO “Comentario al art. 68 de la Ley de Marcas” en BERCOVITZ-GARCÍA CRUCES *Comentarios a la Ley de Marcas* (Tomo II) ob.cit p. 1133.

rismo “*nadie puede ser juez y parte*”⁴². Al establecer la mencionada prohibición, se impone al titular de la marca de garantía una obligación de neutralidad: se le exige que sea imparcial, independiente, a la hora de indicar que los productos o servicios identificados por aquella marca, cumplen determinadas características, que se consignan en el Reglamento de uso.

Llegados a este punto conviene preguntarse si la prohibición, que pesa sobre el titular de la marca de garantía, únicamente concierne al “*suministro*” de productos o la prestación de servicios idénticos o semejantes a los que han sido certificados.

Ante todo, debe advertirse que el legislador –muy probablemente– ha utilizado una traducción de la correspondiente norma francesa de la Directiva de 2015. En la misma se utiliza el término “*fourniture*”, cuya traducción al español es “*suministro*”, pero, hay que advertir que el suministro identifica un contrato específico⁴³. De suerte que la norma española deberá hablar de “*comercialización de productos*”.

En todo caso, si el solicitante ha fabricado o elaborado tales productos, es obvio que comercializará los mismos, bien directamente frente a los consumidores, bien indirectamente a través de distribuidores. Este diferente sistema de venta, no permite sostener que el fabricante de los productos pueda solicitar la marca de garantía⁴⁴, si no comercializa directamente los mismos. A nuestro entender, la prohibición

42 Vid LEMA DEVESA “*La marca de certificación ...*” 38 ADI 2017-2018., p.211

43 Como es sabido, el contrato de suministro es un contrato atípico en el ámbito jurídico-privado. Sobre este contrato en el ámbito de la Administración, vid. SOSA WAGNER (2003) “*El contrato público de suministro*” 2ª edic., Civitas, Madrid.

44 Por consiguiente, discrepamos de LARGO GIL “*Las marcas colectivas...*” cit. 35 CDC p. 150, así como de CHAMORRO DOMÍNGUEZ, “*Las marcas de garantía...*” cit. La Ley 65 2020, p. 11, que basándose en la redacción de la anterior

consignada en el art. 68.2 de la Ley de Marcas, no solo abarca al operador económico que se dedica a la comercialización; esto es la venta de los productos, sino también al operador que se consagra la fabricación de los mismos, aunque no los ponga directamente en el mercado, sino que los distribuya por medio de otros operadores económicos.

En apoyo de nuestra opinión, cabe esgrimir un ulterior argumento. El párrafo 1º del tan citado art. 68 de la LM, al mencionar los extremos que pueden ser objeto de certificación, cita expresamente el modo de fabricación de los productos. Es evidente, pues, que el fabricante de ese producto no puede solicitar una marca de garantía⁴⁵. Como titular de la misma tendría que certificar que los productos, que portan tal marca han sido fabricados –entre ellos, los que el fabrica– elaborados siguiendo el mismo modo o método de elaboración. En tal caso, el empresario solicitante de la marca de garantía tropieza con la prohibición del art. 68.2 de la LM, que le impide la solicitud de la misma.

Llegados a este punto, no debemos olvidar que nuestros Tribunales ya tuvieron ocasión de pronunciarse sobre el tema de la legitimación para solicitar una marca de garantía. A este respecto, cabe citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª) de 20 de marzo de 2006⁴⁶.

LM, afirma que puede solicitar una marca de garantía el fabricante de productos, que no los suministre o distribuya.

45 Tampoco parece real el supuesto de que la fabricación de productos aparezca en el objeto social, pero que la empresa no los distribuya. Vid CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*La marca de garantía...*” cit 65, La Ley 2020, p. 11.

46 Esta sentencia ha sido objeto de comentario por GÓMEZ LOZANO (2008-2009), “*Sobre el uso de las marcas de garantía no registradas*” 29 ADI 2008-2009, pp. 795 y ss.

Los hechos que originaron esta sentencia fueron los siguientes. La Asociación “Hornazo de Salamanca”, constituida en 2002 por cuatro empresarios tenía como objeto –entre otras actividades– promover la producción, venta y comercialización del hornazo típico de Salamanca, que elaboraban sus asociados. En 2003 solicitó la marca de garantía “Hornazo de Salamanca”. Esta marca fue objeto de oposición por parte de una empresa dedicada a la elaboración de este producto. Al estimarse esta oposición la marca de garantía fue denegada. Denegación confirmada al desestimarse el recurso de alzada.

La denegación obedeció a que la OEPM no consideraba que se cumpliera el requisito de imparcialidad, exigido al solicitante de tal marca⁴⁷. Pues bien, la mencionada sentencia dilucidó, en sede civil, el conflicto derivado de la utilización de tal marca de garantía sin estar registrada. Esto es: desde la perspectiva del Derecho de la competencia desleal. Ahora bien, en el pleito, la demandada ponía en duda la corrección del criterio, adoptado por la OEPM, al denegarle la marca de garantía por el hecho de que los miembros de la Asociación fueron empresarios. Criterio que infringía el art. 68.2 de la LM (en su anterior redacción).

En su sentencia la Audiencia Provincial de Salamanca criticó la resolución denegatoria de la marca de garantía “Hornazo de Salamanca”. En este sentido el citado Tribunal afirmó que debe distinguirse entre la Asociación solicitante de tal marca y los empresarios miembros de la misma. Y añadió que, en la LM, no existe ningún precepto que impida que una Asociación de empresarios pueda ser titular de una marca de garantía.

⁴⁷ Esta decisión de la OEPM es criticada por CARBAJO CASCÓN “*La marca de garantía ...*” en MARTÍNEZ GUTIERREZ “*Marca y publicidad ...*” cit pp. 524-525. Este autor afirma que –en ese caso– la OEPM había cambiado de criterio, porque con anterioridad muchas marcas de garantía habían sido concedidas a Asociaciones.

Nuestra doctrina⁴⁸ se ha mostrado unánime, manteniendo que las asociaciones de empresarios pueden ser solicitantes; y, por ende, titulares de marcas de garantía. Ahora bien, la correspondiente asociación debe desarrollar la labor de control con exquisita independencia e imparcialidad frente a los asociados, aplicando rigurosamente los criterios establecidos en el Reglamento de Uso⁴⁹. Independencia que, aparentemente, no presentaba la Asociación demandada, al solicitar la marca de garantía “Hornazo de Salamanca”.

V. EL REGISTRO DE LA MARCA DE GARANTÍA.

1. Consideraciones preliminares.

Como es sabido, la vigente LM, dedica el Capítulo III del título VII a la regulación de las marcas de garantía, sin embargo no consagra ningún precepto específico sobre la adquisición del derecho de tales marcas. Ahora bien, el art. 78 LM, (en sede de normas comunes a las marcas de garantía y a las marcas colectivas), remite a las normas sobre marcas individuales; o, más exactamente, marcas comunes.

Por tanto, en principio, el derecho sobre la marca de garantía se adquiere –según el art. 2 LM– por el registro “válidamente efectuado”⁵⁰.

48 Vid LARGO GIL (2006) “*Las marcas colectivas y las marcas de garantía*”. 2ª ed. Thomson, Pamplona, p. 187,; CARBAJO CASCÓN “*La marca de garantía ...*” en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ “*Marca y publicidad*” cit. p. 526; GÓMEZ LOZANO “*Sobre el uso de las marcas de garantía ...*” cit. 29 ADI, 2008-2009, p.820.

49 En caso contrario, el art. 73.1 LM faculta a terceros para instar la caducidad de la marca de garantía en cuestión.

50 Una interpretación literal y aislada de este precepto, según FERNÁNDEZ-NOVOA en FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual ...*” ob. cit. p. 498 permitiría afirmar que “la ley de 2001 ha instaurado un sistema de puro registro con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca”.

Esto es: en nuestro Derecho de marcas, el registro de este signo distintivo tiene carácter constitutivo. No obstante, una interpretación conjunta del art. 2.1 LM, en relación con los arts. 6.2.d), 34.7 y 52, permite afirmar que la equiparación de la marca registrada y la marca notoriamente conocida en España, implanta un sistema mixto en punto al nacimiento del derecho sobre la marca⁵¹.

Así pues, el derecho sobre la marca de garantía también se puede adquirir por el uso prioritario de un signo notorio; o, por mejor decir, renombrado, de tal clase de marcas. En este sentido, las normas que contienen las disposiciones generales, el concepto de marca y prohibiciones de registro, la nulidad y caducidad de la marca, no distinguen entre marca común y marca notoriamente usada. Por ende, en aplicación del viejo brocardo jurídico, “*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*”, tampoco cabe distinguir entre marca de garantía registrada y marca de garantía notoriamente usada, a los efectos de admitir esta última⁵².

2. Motivos de denegación generales de la marca de garantía.

La solicitud de marca de garantía puede ser denegada por idénticos motivos que la marca común. Así lo permite sostener –en primer término– la mención que, con carácter general, efectúa el art. 78 LM, al declarar aplicables las normas de las marcas comunes a las marcas de garantía.

Sin embargo, el citado autor reconocía que este no es el sistema, realmente, implantado por la LM.

51 Así pues, seguimos la tesis del maestro FERNÁNDEZ-NOVOA en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual ...*” cit, p.499.

52 En contra de la admisión de la marca de garantía usada se manifiestan LARGO GIL “*Las marcas ...*” cit pp. 204-206; CARBAJO CASCÓN “*La marca de garantía...*” en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ “*Marca y publicidad ...*” cit p.550. Según este autor la función de garantía de estas marcas, impide que puedan adquirir notoriedad por el uso.

Y, en segundo término, la remisión específica que realiza el art. 70 LM, que dispone: “*La solicitud de registro de una marca de garantía será denegada en la forma y por los mismos motivos que la marca individual*”.

La mención a los “mismos motivos” permite afirmar que la solicitud de la marca de garantía se puede denegar por estar incurso, tanto en las prohibiciones absolutas (art. 5 LM), como en las prohibiciones relativas (art. 7 LM)⁵³. Ambos constituyen los denominados motivos de denegación generales.

Pues bien, en el marco de las prohibiciones absolutas, debe subrayarse que las marcas de garantía no quedan sometidas a todas las prohibiciones de esta índole, plasmadas en el tan citado art. 5 LM. En efecto, no se aplica el art. 5.1.c) que impide inscribir las marcas constituidas exclusivamente por signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar “*la procedencia geográfica*” de los productos o servicios. Al respecto se alza el art. 68.3 LM, que declara aplicable el art. 62.3 concerniente a las marcas colectivas. De modo que se permite registrar como marca de garantía “*los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios*”⁵⁴.

53 En este sentido el art. 28.3 de la Directiva de 16 de diciembre de 2015 preceptúa que “*Los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de la marca de garantía o certificación ... por causas distintas de las previstas en los artículos 4, 19, 20, cuando la función de dichas marcas así lo exija*”. Si bien es cierto que el art. 4 de la citada Directiva se refiere a los motivos de denegación absolutos y que no se cita el art. 5, que contempla los motivos de denegación relativos, no es menos cierto que el art. 28.3 de la Directiva implícitamente incluye estos últimos motivos, al aludir a “*motivos distintos de los previstos en el art. 4*”.

54 MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, “*Marcas de garantía...*” cit p. 7, la califica como “una dispensa” de la prohibición absoluta conferida a las marcas de garantía, pero que se deberán tomar en consideración los límites de este tipo de marcas.

La laxitud de la LM, al admitir la marca de garantía geográfica, es innegable. Alude a un signo o indicación de procedencia geográfica. De modo que incluirá no solo las indicaciones geográficas directas; esto es, nombres geográficos; sino también las indicaciones geográficas indirectas, por ejemplo, escudos, paisajes, monumentos, etc.⁵⁵. Así las cosas, estas marcas de garantía geográficas pueden colisionar con las denominaciones de origen. Y no debe olvidarse que el art. 13.5 de la Ley de 12 de mayo de 2015 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico, impide el registro de marcas que puedan ser imitación, reproducción o evocación de una denominación de origen o indicación geográfica, que se destine a distinguir productos idénticos o similares o que puedan constituir ingredientes o supongan un aprovechamiento de la reputación de esa denominación o indicación geográfica⁵⁶.

Ahora bien, el “*ius prohibendi*” que otorga la marca de garantía geográfica es objeto de una significativa limitación. La citada remisión del art. 68.3 LM al art. 62.3 implica –en primer lugar– que el titular de la marca de garantía no podrá prohibir a terceros la utilización del signo o indicación geográfica, siempre que esa utilización se lleve a cabo lealmente. Dicho con otras palabras, los operadores económicos asentados en la zona geográfica correspondiente, cuya denominación ha sido registrada como marca de garantía por un tercero, podrán usar en el comercio esa denominación geográfica para indicar el origen de sus

55 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*La protección internacional ...*” ob cit p.3. En el mismo sentido MARTÍN MUÑOZ “*La regulación de las marcas de garantía ...*” cit p.1631.

56 En su sentencia de 18 de julio de 2019 (=ECLI:ES:TS:2019:2464), el Tribunal Supremo (Sala 1ª) consideró la evocación que suscita la marca “Rocinante” en relación con una denominación de origen “Queso Manchego” para denegar tal marca. A mi juicio, se ha concedido un excesivo ámbito de protección a la mencionada denominación de origen.

productos. En todo caso, la utilización se realizará “con arreglo a las prácticas leales en materia industrial o comercial”⁵⁷.

En segundo lugar, el titular de la marca de garantía geográfica no podrá impedir la utilización de esa denominación a un tercero autorizado para usar la denominación geográfica. Se trata de una especificación a la limitación anterior, basada en la especial protección de determinadas denominaciones geográficas⁵⁸.

3. Motivos de denegación específicos de la marca de garantía.

Una vez que hemos aludido a los motivos de denegación que afectan tanto a las marcas comunes, como a las marcas de garantía, debemos dirigir nuestra mirada hacia los motivos de denegación específicos que afectan tan solo a estas últimas marcas. En este sentido tenemos que reseñar que el art. 70 LM, que tiene por título “*denegación de la solicitud*”, recoge tales motivos específicos⁵⁹.

3.1. Incumplimiento del concepto de marca de garantía.

La primera causa específica de denegación de la marca de garantía es la infracción del concepto de tal marca. En palabras textuales del art. 70 LM, se denegará la marca de garantía “*cuando no cumpla lo dispuesto*

57 En punto “al uso con arreglo a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. vid. MARTÍNEZ GUTIERREZ (2002) “*La marca engañosa*”. Civitas. Madrid. pp. 93-94.

58 Vd. MARTÍN MUÑOZ “*La regulación de las marcas de garantía ...*” cit. 5768 La Ley. p. 1631

59 El art. 70 LM no ha seguido el art. 28 de la Directiva de 16 de diciembre de 2015, porque se limita a declarar que los Estados miembros podrá disponer la denegación de la marca de garantía, por causas distintas de las previstas en los arts. 4, 9 y 20. Ahora bien, el art. 70 LM (Criticado por LARGO GIL ... “*Las marcas colectivas ...* 35 CDC 2001 p.159, como genérico e impreciso) ha seguido minuciosamente el art. 85 RMUE.

en el art. 68 LM” que –como es sabido– plasma la definición de la marca objeto de estudio. Así pues, si la marca de garantía no se ajusta al concepto, será denegada. Y también será rechazada su solicitud cuando sea solicitada por una persona que no estaba legitimada para inscribirla⁶⁰.

3.2. Incumplimiento de normas por el Reglamento de uso.

La segunda causa específica de denegación de la marca de garantía deriva de que la misma incumpla el régimen jurídico especial de estas marcas, esto es que no cumpla el art. 69 de la LM, que se destina al Reglamento de uso. En este sentido, cabe afirmar que se denegará la marca de garantía, en primer término, cuando a su solicitud no se acompañe el Reglamento de uso. En segundo lugar, cuando el Reglamento de uso no presente el contenido mínimo legalmente exigible. En tercer lugar, cuando el Reglamento de uso no hubiese recibido el informe favorable de la Administración competente. Y, por último, si la marca de garantía consiste en una indicación geográfica, el Reglamento de uso no prevea el denominado “principio de puerta abierta”⁶¹. Es decir el Reglamento de uso debe especificar que cualquier persona, cuyos productos o servicios procedan de esa zona geográfica y cumplan los requisitos del Reglamento, podrán ser usuarios de la marca de garantía.

3.3. El Reglamento de uso contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres.

La tercera causa específica de denegación de la marca de garantía reside en que el Reglamento de tal marca sea contrario a la Ley, al orden

60 Estas primeras causas de denegación de la marca de garantía, así como las ulteriores, se contienen en el art. 64 para las marcas colectivas. De modo que el art. 70 LM es una reproducción literal –*mutatis mutandis*– de las causas de denegación previstas para las marcas colectivas.

61 Vid. MARTÍN MUÑOZ “*La regulación ... cit*”, p. 1631.

público o a las buenas costumbres. Debemos advertir que si bien el concepto de Ley es fácil de precisar, no sucede lo mismo con los conceptos de orden público o buenas costumbres, porque estos últimos no son conceptos estáticos, sino dinámicos. Los mismos pueden cambiar, tanto en función del tiempo, como del espacio⁶². Dicho en otros términos, marcas de garantía que actualmente serían admisibles, podrían denegarse en el futuro. Y, contrariamente, marcas de garantía que no eran admitidas en el pasado pueden ser admitidas en la actualidad.

La prohibición de registrar marcas de garantía, cuyo Reglamento de uso sea contrario a la ley no plantea problemas, entendiendo el término “Ley” en sentido amplio, esto es, como norma jurídica. De tal suerte que no se podría conceder una marca de garantía, si su Reglamento vulnerase no solo la ley estatal, sino también un decreto, una orden ministerial que son normas jurídicas de rango inferior. Tampoco se admitiría el registro de una marca de garantía si su Reglamento es contrario a las normas de la Unión Europea (Reglamento) o una norma de una Comunidad Autónoma.

Paralelamente, el Reglamento de uso de la marca de garantía no puede ser contrario al orden público. Este es un concepto jurídico indeterminado. Según FERNÁNDEZ NOVOA⁶³, que sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el orden público debe entenderse como el con-

62 Vid. LEMA DEVESA (2000) “Comentario al art. 7 RMC” en CASADO-CERVIÑO-LLOBREGAT HURTADO, “Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria”, 2ª ed, La Ley, Alicante, p. 95.

63 Vid. FERNÁNDEZ NOVOA “Tratado ... art p. 231 que cita la STS (Sala Primera) 31 de diciembre de 1979 (AJ nº 4499); FERNÁNDEZ NOVOA “La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres” 36 ADI (2015-2016) p. 75, FERNÁNDEZ NOVOA en FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “Manual...” cit. p. 538.

junto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en un momento determinado. En punto a los principios citados cabe precisar que en lugar de hablar de principios morales, tal vez sería oportuno hablar de principios sociales, toda vez que como veremos los principios morales deberían encuadrarse en el ámbito de las buenas costumbres. Desde una perspectiva actual, se podría señalar que el orden público debe considerarse como el conjunto de principios jurídicos, políticos, económicos y democráticos que rigen actualmente en España⁶⁴.

Finalmente, el Reglamento de uso de la marca de garantía tampoco puede atentar contra las buenas costumbres. Al igual que en el caso del orden público, estamos ante un concepto jurídico indeterminado. Las buenas costumbres se han calificado como la conducta moral exigible en la normal convivencia de las personas honestas (*rectius* honradas)⁶⁵. A mi modo de ver, dentro de la categoría “buenas costumbres” se incluye la tradición ética que condensa valores y convicciones aceptados mayoritariamente por la sociedad. Es más, dada la relación de las buenas costumbres con la moral, se podrían condensar aquellas en la moral social.

64 Dentro de los valores democráticos, deben incluirse la justicia, la libertad, la dignidad humana, la igualdad, la solidaridad.

65 Cfr. FERNÁNDEZ NOVOA “*Tratado ... cit*” p.231, si bien este autor aludía a “personas estimadas honestas”. Vid, asimismo, FERNÁNDEZ-NOVOA “*La prohibición de registrar como marcas ...*” cit 36 ADI (2015-2016) p.76. FERNÁNDEZ NOVOA en FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual...*” cit. p. 538. Para un análisis de las buenas costumbres en el ámbito de la jurisprudencia europea, vid. GÓMEZ MONTERO (2021) “*Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (marcas) 2020*” Editorial Reus, Madrid pp. 73 y ss.

3.4. Inducción a error sobre la naturaleza de la marca de garantía.

Aunque no se contiene en la Directiva de Marcas de 2015, el art. 70.2 LM incluye como causa específica de denegación de la marca de garantía el riesgo de que ésta “*pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la misma, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía*”⁶⁶. Esta prohibición de registro de la marca de garantía o causa de denegación de la pertinente solicitud, no puede confundirse con la prohibición absoluta del registro de las denominadas “*marcas engañosas*” recogida en el art. 5.1 f) de la LM. La prohibición contenida en esta última norma concierne a las marcas que inducen a error sobre la naturaleza, características del producto o servicio diferenciado por tal marca, mientras que la causa de denegación del art. 70.2 LM versa sobre el error en punto a la propia marca y no sobre el error relativo a los productos o servicios⁶⁷.

En principio, pudiera parecer que este precepto (art. 70.2 LM) establece un motivo general de error, relativo al carácter y significado de la marca de garantía. Motivo diferente de la especificación que menciona seguidamente: el hecho de suscitar la impresión de ser una figura distinta de una marca de garantía. Pues bien, a mi juicio, el precepto tan solo contempla el caso de la marca de garantía engañosa “*per se*”⁶⁸. Es

66 La norma citada reproduce el art. 85.2 del RMUE de 2017, que prevé como motivo de desestimación de la solicitud de una marca de certificación, “*cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una marca de certificación*”.

67 CHAMORRO DOMÍNGUEZ (“*Las marcas de garantía*”, 65 La Ley 2020 p.13) manifiesta que el art. 70.2 LM concuerda con el art. 5.1.g) LM, si bien la inducción a error versa sobre la clase concreta de marca y la información que transmite.

68 Esta afirmación se basa en que “*carácter*” y “*significación*” son términos que se refieren al “*ser*” de una cosa como algo distinto de otra cosa.

decir, el supuesto en que la marca de garantía es susceptible de inducir a error a los consumidores que piensan, por ejemplo, que están ante una marca colectiva, o ante una denominación de origen, cuando realmente están ante una marca de garantía⁶⁹.

VI. EL REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE GARANTÍA.

1. Introducción: naturaleza.

Como no podía suceder de otro modo, el art. 69 de la LM se consagra al Reglamento de uso de la marca de garantía. Este Reglamento es el elemento esencial de estas marcas⁷⁰, constituyendo un requisito *sine qua non* de su existencia. De suerte que sin Reglamento de uso, no puede existir la marca de garantía. Es más: el Reglamento de uso es un “*prius*” de la marca de garantía: se requiere la existencia de este documento para el nacimiento de este tipo de marca.

En punto a su naturaleza jurídica, un sector de la doctrina⁷¹ mantiene que el Reglamento de uso de la marca de garantía se puede ca-

69 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit p. 682, LARGO GIL “*Las marcas colectivas...*” cit. 35, CDC, p. 161. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit. 15 La Ley 2015 p. 6, MARTÍN MUÑOZ “*La regulación de las marcas de garantía...*” cit. 5758, La Ley, p. 1633.

70 Vid. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit, 15 La Ley, p.7. CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas de garantía...*” cit. 65 La Ley p.14, que califica el Reglamento de uso como “documento imprescindible” de la solicitud de esta clase de marcas.

71 Así lo sostiene MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, “*Marcas de garantía ...*” cit 15 La Ley p.8, que sigue a GALLEGO SÁNCHEZ. También se inclina por tal calificación CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas de garantía...*”, cit. 65 La Ley p. 14. Por el contrario MARTÍN MUÑOZ “*La regulación ...*” cit. 5758 La Ley p. 1633, mantiene que la naturaleza jurídica del Reglamento de uso corresponde a “negocios unilaterales de carácter normativo y organizativo”.

lificar como un “contrato-marco o unas condiciones generales”. Si se parte de la base de que los criterios que integran el Reglamento de uso constituyen una especie de condiciones generales de la contratación, estaremos ante un contrato de adhesión, cuando un operador económico solicite al titular de la marca de garantía la autorización para usar la correspondiente marca⁷². Así pues, las condiciones generales que integran el Reglamento de uso no podrán ser abusivas, debiendo respetar el principio de buena fe por parte del titular de la marca de garantía.

Así las cosas, alguna autora⁷³ rechaza que el Reglamento de uso de la marca de garantía se configure como una oferta vinculante de contrato. Al respecto, arguye que para perfeccionar el correspondiente contrato se requiere tanto la solicitud por parte del eventual usuario, como la aceptación por parte del titular de la marca de garantía. De tal suerte que el titular de este tipo de marca establecerá si el solicitante o futuro usuario cumple las normas fijadas en el citado Reglamento para utilizar la marca de garantía. Ahora bien, el titular no puede rechazar al eventual usuario, si éste último cumple los requisitos establecidos en el Reglamento. En otro caso, vulneraría las normas de libre competencia: incidiría en un supuesto de negativa injustificada a contratar⁷⁴.

72 LARGO GIL (“*Reflexiones sobre la aplicación práctica ...*” cit. p.472) propone, en punto al régimen jurídico de las marcas de garantía, que deben preverse orientaciones sobre el modo de adhesión al Reglamento de uso, por parte de los interesados en utilizar la correspondiente marca de garantía.

73 Vid. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit. 15 La Ley 2015 p. 8, que se basa en la doctrina civilista.

74 Con anterioridad a la reforma de la LM, operada por el Real Decreto-Ley 23/2018 de 21 de diciembre, el art. 71.c) LM preveía que la marca de garantía caducaba si el titular de tal marca negaba arbitrariamente la utilización de la misma a un operador que reunía todos los requisitos para su uso.

Efectuadas estas breves consideraciones en punto a la naturaleza del Reglamento de uso de las marcas de garantía, que es la esencia, el alma, de esta clase de marcas, vamos a abordar su contenido.

2. Contenido del Reglamento de uso.

Antes de enumerar el contenido que debe presentar el Reglamento de uso de la marca de garantía, el citado art. 69 de la LM dispone que la solicitud de esta marca “deberá ser acompañada” del mencionado Reglamento de uso. Paralelamente, el art. 1.2 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas preceptúa que la solicitud de la marca de garantía “*deberá incluir*” su Reglamento de uso.

A la vista de estas menciones imperativas, cabe preguntarse si la falta de aportación de tal Reglamento con la solicitud de la marca de garantía provoca la denegación de la solicitud de esta marca⁷⁵. La doctrina no interpreta la falta de aportación del Reglamento de uso con la solicitud de la marca de garantía como un defecto insubsanable. Antes bien, sobre la base del art. 16.2 de la LM se aboga por la posibilidad de subsanar ese defecto. De modo que la OEPM decreta la suspensión de la solicitud de la marca de garantía y otorgue al solicitante el plazo que reglamentariamente corresponda, para llevar a cabo la subsanación⁷⁶. En favor de esta tesis cabe alegar, en primer lugar, el principio “*pro*

75 Por contraste con esta norma sobre la marca de garantía española, el art. 84.1 del RMUE prevé expresamente que el Reglamento de la marca de certificación de la Unión deberá ser presentado –por el solicitante– en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de presentación de la solicitud de tal marca.

76 Así parece sostenerlo GÓMEZ LOZANO “*Comentario al art. 69 de la LM*” en BERCOVITZ, GARCÍA-CRUCES “*Comentarios ...*” cit p. 1138. En sentido contrario se manifiestan MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit 15 La Ley 2015 p. 7 y CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas de garantía...art.*” 65 La Ley 2020 p. 14.

concesione marca”. En segundo lugar la discriminación que supondría la solicitud de la marca de garantía en España frente a la solicitud de marca de certificación de la Unión, porque en el caso de esta última, el solicitante dispone de un plazo de dos meses para presentar el Reglamento de uso.

En todo caso, es posible que el Reglamento de uso de uso se presente en un momento posterior a la solicitud de tal marca; a saber: al contestar a la suspensión en la tramitación del expediente o incluso con el recurso de alzada⁷⁷. Ahora bien, es preciso que, en su solicitud ante la OEPM, haya quedado claro que se pretende registrar una marca de garantía.

Pues bien, al abordar el contenido del Reglamento de uso de la marca de garantía, debe subrayarse que la LM establece un contenido mínimo. De modo que nada impide que el Reglamento de uso plasme disposiciones, que no se contemplan en el art. 69.1 de la LM.

En primer lugar, el Reglamento de uso debe mencionar las personas autorizadas para utilizar esa marca. Es indudable que esta mención genérica no concierne a los nombres o denominaciones de los usuarios de la marca. Interesa advertir que en el Reglamento de uso tendrán que especificarse, sin género de duda, los requisitos objetivos que deben reunir las personas físicas o jurídicas que utilizaran la marca de garantía⁷⁸.

⁷⁷ Así sucedió en el caso de la marca de garantía nº 2.879.741 “Naranjas del Valle del Guadalquivir”. Vid. CARIÑO FRAISSE, LUENGO GARCÍA (2012) “*Los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento y otros signos*” en OTERO LASTRES, CASADO CERVIÑO “*Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial*”, Thomson Reuters, Madrid, pp. 65 y ss (p.86).

⁷⁸ Vid. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía...*” cit 15 La Ley 2015 p. 9, MARTÍN MUÑOZ “*La regulación de las marcas...*” cit, 5758 La Ley 2003 p. 1633, que alude a “las condiciones que en abstracto deben reunir quienes pretendan utilizar la marca”.

De este modo, se evita la arbitrariedad del titular de la marca a la hora de otorgar las autorizaciones de uso. Arbitrariedad que podría conducir a la discriminación⁷⁹. En suma, las personas autorizadas para utilizar la marca de garantía serán operadores económicos que, en el momento de solicitar la autorización de uso, ofrezcan productos o presten servicios que reúnan los requisitos para que el titular de la marca pueda certificarlos.

En segundo lugar, como no podía menos de suceder, el Reglamento de uso de la marca de garantía debe especificar “*las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar*”. Para conocer alguna de esas características, debemos dirigir nuestra mirada al concepto de marca de garantía (art. 68 LM), que menciona los materiales, el modo de fabricación de los productos, el modo de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión, etc. etc.⁸⁰. Ya hemos señalado que la citada enumeración es ejemplificativa; por tanto, no reviste el carácter de enumeración limitativa.

En tercer lugar, el Reglamento de uso también debe incluir el procedimiento de comprobación de las características que sean objeto de certificación. A este respecto, se deben plasmar en el Reglamento de uso los análisis, ensayos, las pruebas para verificar que el producto o

⁷⁹ Sin embargo, podría negarse la autorización para utilizar la marca de garantía al operador económico que, antes de la solicitud de uso, hubiese utilizado ilícitamente tal marca. Así lo establecen el art. 6 del Reglamento de uso de la marca de garantía “Galicia Calidade”, cuyo titular es la sociedad Galicia Calidade S.A. y el art. 4 del Reglamento de uso de la marca de garantía “pescaenverde”, cuyo titular es la Universidad de Santiago de Compostela.

⁸⁰ Según MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit. 15 La Ley 2015 p. 9, el Reglamento de uso no debe limitarse a enumerar los productos o servicios que se certifican, sino que debe reseñar las características de los productos o servicios que se certificarán.

servicio presenta las características pertinentes. Esta mención permitirá a los futuros usuarios de la marca de garantía conocer el modo en que se comprobarán la existencia de las características de los productos o servicios, que podrían portar la marca; y, por ende, la posibilidad de otorgamiento de autorización para el uso de esa marca. En fin, no debe confundirse esta mención relativa a la “*manera en que se verificarán las características*” con el sistema de control⁸¹. La primera, se llevará a cabo antes de otorgar la autorización para utilizar la marca de garantía, mientras que el control se efectúa una vez que se confiera la autorización de uso.

En cuarto lugar, se reseña el control y supervisión del uso de tal marca. Esta obligación de control se basa en la función que desempeña la marca de garantía: garantizar a los consumidores la calidad de un determinado producto o servicio o la presencia de determinadas características comunes a los productos o servicios que ostentan la marca de garantía⁸². Así pues, surge la pregunta de si el control de la calidad de los productos o servicios, distinguidos mediante la marca de garantía debe ser ejercitado por el titular de tal marca o un órgano independiente –entre otros– la Administración⁸³.

81 El art. 19 del Reglamento de uso de la marca de garantía “pescaenverde”, titulado “control externo” alude a los análisis, ensayos, estudios y pruebas para comprobar las características de los productos, pero no especifica esos métodos de comprobación.

82 Vid. DE MARTÍN MUÑOZ “*La regulación ...*” cit. 5758 La Ley 2008 que afirma (p. 1634) que este deber se refiere a las medidas y comprobaciones más que al modo de ejecutarlas.

83 Vid. LARGO GIL “*La marca de garantía...*” cit. p. 95, que es seguida por GÓMEZ LOZANO “*Comentario al art. 69 LM*” en BERCOVITZ, GARCÍA CRUCES “*Comentarios ...*” cit. p. 1141.

A mi entender, no existe ningún inconveniente en que el control y vigilancia del uso de la marca de garantía sean ejercitados por el titular de la misma, si dispone de los medios necesarios para efectuar el control del uso de su marca. Paralelamente, tampoco existe obstáculo en que tal control se confíe a un organismo o entidad externo e independiente del titular de la marca.

En la práctica, algunos Reglamentos de uso de marcas de garantía establecen un doble control: interno y externo. En punto al primero, se exige a las personas autorizadas para el uso de tal marca, que dispongan de un sistema de gestión de calidad que refleje el control interno de fabricación o elaboración del correspondiente producto. Y, en relación con el control externo, este se realizará por el titular de la marca o entidad que designe, mediante auditorías o pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos para la utilización de la correspondiente marca⁸⁴.

En quinto lugar, el Reglamento de uso de la marca de garantía deberá especificar “*las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca*”. Estas responsabilidades se refieren a las personas autorizadas para usar la marca. Entre los supuestos de uso inadecuado cabe citar, a mi juicio, la utilización denigratoria o vejatoria de la marca. También la utilización engañosa de tal marca en punto a las características certificadas o sobre la calidad de los productos o servicios distinguidos por la misma. Asimismo, la utilización engañosa de

⁸⁴ Así se establece en los arts. 20 (control interno) y 18 y 19 (control externo) del Reglamento de uso de la marca de garantía “Galicia Calidade”. Es más: el art. 18 prevé que el control externo no solo comprendería los correspondientes productos, sino también las medidas de control interno del usuario de tal marca. Igualmente, el Reglamento de uso de la marca de garantía “pescaenverde” contempla el control externo (art. 19) y el control interno (art. 20).

la marca de garantía como distintivo principal del producto o servicio, en lugar de su uso de manera accesoria; es decir: como marca acompañante. Obviamente, en estos supuestos la responsabilidad por el uso inadecuado de la marca de garantía recaerá en el usuario que la utiliza indebidamente, pero no debe recaer sobre el titular de la correspondiente marca⁸⁵.

En el supuesto de un uso inadecuado de la marca de garantía, por las personas autorizadas, el titular puede prever en el Reglamento de uso determinadas sanciones. Entre estas, cabe mencionar la revocación para la utilización de la marca; es decir, la resolución del contrato de licencia; la suspensión temporal en el uso de la misma o el apercibimiento⁸⁶.

En función de la gravedad del uso indebido de la marca de garantía el titular deberá graduar las sanciones aplicables. Por lo demás, las mismas también podrían establecerse teniendo en cuenta las normas de protección de los consumidores⁸⁷, toda vez que –no olvidemos– estos suelen ser los más perjudicados por el uso inadecuado de la marca de garantía.

85 Así lo señala CARBAJO CASCON “*La marca de garantía ...*” en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ “*Marca y publicidad...*” ob. cit. p. 557, que añade que la responsabilidad podría ser por productos defectuosos, publicidad engañosa o publicidad desleal. En estos dos últimos supuestos, la publicidad consistiría en las menciones que figuren en el etiquetado o envases de los productos, toda vez que –por regla general– solo el titular de la marca de garantía puede efectuar publicidad de la misma.

86 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit. p. 680 y FERNÁNDEZ-NOVOA en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual ...*” cit. p. 659.

87 Vid. GÓMEZ-LOZANO “*Comentarios al art. 69 LM*” en BERCOVITZ, GARCÍA-CRUCES “*Comentarios ...*” cit. p. 1142.

Finalmente, el Reglamento de uso de la marca de garantía debe reflejar el canon, que deberán satisfacer los usuarios de la marca. La exigencia de esta mención permite sostener que la licencia de uso de la marca será onerosa y no gratuita. En la práctica, múltiples Reglamentos de uso no especifican el “*quantum*” que el usuario debe abonar, sino que se remiten a las tarifas fijadas por el titular cuando se trata de un organismo público. Estas tarifas deberán ser públicas y conocidas con antelación, por los eventuales usuarios de la marca de garantía.

Algunos autores⁸⁸ manifiestan que el canon será supervisado por el órgano administrativo competente, que debe informar el Reglamento de uso de la marca de garantía. En principio, no podemos compartir esta opinión. En efecto, estamos ante un contrato en el que se rige el principio de libertad de pactos; y, por ende, la libertad del titular de la marca para establecer el “*quantum*” que ha de satisfacer el usuario de esa marca. Cuestión distinta es que si el canon es excesivo, el eventual usuario pueda presentar una reclamación ante la CNMC por abuso de posición de dominio en el mercado, derivado de la situación de monopolio jurídico que concede la marca de garantía.

3. El informe de la Administración.

El Reglamento de uso de la marca de garantía requiere –según el art. 69.2 LM– que el mismo sea informado favorablemente por el órgano administrativo competente, en atención a los productos o servicios a los que tal marca concierne. Este documento debe acompañar a la solicitud de la marca de garantía. Ahora bien, si no se pudiese aportar en ese mo-

⁸⁸ Vid. MONTERO GARCÍA NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit. 15 la Ley 2015 pp. 9-10 y CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas de garantía...*” cit. 65 La Ley 2020 p.16.

mento, se podría presentar ulteriormente: con el escrito de contestación al suspenso de la tramitación de la marca de garantía o, incluso, con el recurso de alzada⁸⁹.

Este informe preceptivo no puede ser emitido por cualquier órgano de la Administración, sino por el órgano competente. La competencia de este órgano se determinará en atención a la naturaleza de los productos o servicios que diferencia la marca de garantía. De ahí que no podamos compartir la afirmación, según la cual, este informe era emitido por la Consejería de Industria del domicilio del solicitante⁹⁰. Es innegable que el Reglamento de uso de una marca de garantía, si ésta última se plasma en un producto agrícola, no podrá ser informado por la Consejería de Industria. Por lo demás, este Informe no puede ser emitido por el Organismo administrativo competente, si es así que el mismo es el titular de la marca de garantía. Obviamente, este órgano no puede autoinformar porque no sería independiente⁹¹.

Una significativa singularidad, en punto a este informe, radica en que, una vez solicitado, si el órgano administrativo competente no lo evacúa en el plazo de tres meses, computados desde su solicitud, el silencio administrativo se considera positivo. Es decir, se entiende que

89 Vid. CARIÑO FRAISSE, LUENGO MARÍN “*Los nombres comerciales ...*” cit. en OTERO LASTRES, CASADO CERVIÑO “*Compendio práctico ...*” cit. p. 86, que aluden al caso de la marca de garantía nº 2.885.108 “Hecho en Toledo, made in Toledo”.

90 Vid. DE MARTÍN MUÑOZ “*La regulación...*” cit. 5758 La Ley 2003 p. 1635 y MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit. 15 La Ley 2015 p.10.

91 Vid. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit. 15 La Ley 2015 p. 10, que habla de “Certificación por parte de un organismo independiente”. Sin embargo, en puridad, debe hablarse de Informe que es diferente de la certificación. Vid., asimismo, CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*La marca de garantía ...*” cit, 65 La Ley 2020 p. 16.

el informe es favorable. Ahora bien, en este caso, el art. 38.3 del Reglamento de ejecución de la LM requiere al solicitante de la marca (y así lo exige la OEPM), por un lado, que el solicitante acredite la competencia del órgano administrativo. Y, por otro lado, que aporte la certificación acreditativa del silencio del órgano administrativo al que solicitó el tan citado informe. En la hipótesis de que tampoco se haya emitido esta certificación, las solicitudes tanto del Informe, como del certificado acreditativo del silencio, constituyen pruebas suficientes para considerar que el informe era favorable⁹².

Si el informe del órgano administrativo fuese desfavorable, la solicitud de la marca de garantía está condenada –en principio– a su desestimación. Ahora bien, antes de dictar la resolución desestimatoria, la OEPM otorga una audiencia previa al solicitante. En la misma este podrá hacer valer sus derechos. En el supuesto de que se deniegue la marca de garantía sobre la base del Informe desfavorable de la Administración, el solicitante podría modificar los preceptos del Reglamento de uso que provocan el disfavor e intentar su registro, aportando el nuevo informe favorable con el recurso de alzada⁹³.

4. La marca de garantía geográfica.

Por otra parte, el art. 69.3 de la LM contempla un supuesto especial de la marca de garantía: la denominada marca de garantía geográfica. Es decir: la marca de garantía constituida por una indicación de pro-

⁹² Vid. CARIÑO FRAISSE, LUENGO GARCÍA “*Los nombres comerciales...*” en OTERO LASTRES, CASADO CERVIÑO “*Compendio práctico...*” cit. p. 87, que manifiesta que este caso se suscitó en el recurso de alzada de la marca de garantía nº 2.886.145 “UL UL”.

⁹³ También podría convertir la marca de garantía en marca común. Vid. LARGO GIL “*Las marcas de garantía ...*” cit. p. 97.

cedencia geográfica. Ya hemos visto al analizar el concepto de marca de garantía⁹⁴, que –por contraste con la marca común– aquel tipo de marcas pueden garantizar el origen geográfico de un producto. Pues bien, si la marca de garantía consiste en una indicación geográfica, el Reglamento de uso prevé que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de uso, pueda utilizar tal marca.

Debe subrayarse que el citado precepto utiliza una amplia locución: indicación de procedencia geográfica. Dentro de la misma se incluyen los signos que designan el lugar de obtención, fabricación o elaboración de un producto. Ahora bien, la indicación de procedencia únicamente informa sobre el origen de un producto en un Estado, región o localidad, sin que esa información suponga una relación entre las características o calidad del producto y el origen geográfico⁹⁵. En todo caso, la locución legal es más amplia que “denominación de origen” que –por lo demás– no diferencia servicios.

Así las cosas, el art. 69.3 LM requiere –en el caso de la marca de garantía geográfica– que el Reglamento de uso establezca el denominado “*principio de puerta abierta*”: cualquier persona, cuyos productos o servicios, provengan de esa zona geográfica y cumplan los pertinentes requisitos que fija el Reglamento de uso, tiene derecho a utilizar la marca. Sin embargo, por contraste con la regulación anterior de la LM, actualmente, la negativa de la autorización de uso de la marca de garantía a tales personas, no lleva aparejada la caducidad de tal marca⁹⁶.

94 Vid. infra apartado 4.3 “*Características objeto de certificación*”.

95 Vid. PRIETO ALVAREZ, “*La denominación ...*” cit. p. 65.

96 El texto del anterior art. 73.a) de la LM previo a la reforma de 2018, consignaba como causa de caducidad de la marca de garantía: “*a) Que el titular ha negado ar-*

Si las personas, cuyos productos proceden de esa zona geográfica, que constituye la marca de garantía, cumplen los requisitos del Reglamento de uso, tienen derecho a utilizar tal marca, obviamente el titular tiene la obligación de permitir su uso. De tal modo que parece lógico que la futura autorización de uso se articule a través de un contrato de licencia obligatoria de la marca⁹⁷. No obstante, llama poderosamente la atención que, en este contrato, el licenciante otorgue la facultad de usar la marca de garantía, cuando carece de la misma. De modo que se origina una situación paradójica, que ignora el viejo aforismo jurídico “*nemo dat quod non habet*”.

Antes de concluir este apartado, tan solo me resta añadir que, en materia de marcas de garantía geográficas, el legislador consagra el principio de igualdad de los operadores económicos. De modo que no solo se aplica el art. 14 de la Constitución española, sino que también –indirectamente– se fomenta el principio de libertad de empresa, que lleva implícito el principio de libertad de competencia. Competencia que debe ser libre y leal.

5. Carácter público del Reglamento de uso.

En atención a que el Reglamento de uso es la esencia de la marca de garantía, es lógico que el art. 74 LM disponga que tal Reglamento de

bitrariamente el uso de la marca a una persona capacitada para ello... En el caso de denegación injustificada del uso de la marca, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente excluida”.

⁹⁷ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit. p. 683, FERNÁNDEZ-NOVOA en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual ...*” cit. p. 661, LARGO GIL “*Las marcas ...*” cit. p. 102.

uso, que debe estar depositado en la OEPM, podrá ser libremente consultado por cualquier persona, sin que tal consulta devengue una tasa.

El tenor literal de este precepto permite afirmar que el mismo no contempla el supuesto de conocimiento del Reglamento de uso de la marca de garantía, antes de que tal marca sea concedida. Esto es: que sea publicada con su solicitud, en el BOPI. Y, de esta suerte, los terceros puedan formular observaciones tendentes a la denegación de la correspondiente marca⁹⁸.

A pesar de que la LM no consigne un precepto que prevea la posibilidad de que se presenten observaciones de terceros en punto a posibles motivos de denegación de la marca de garantía, lo cierto es que tal posibilidad no puede rechazarse. En este sentido, hay que tener en cuenta la remisión que efectúa el art. 78 de la LM a las marcas comunes que –salvo disposición prevista en el título VII LM– son aplicables a las marcas de garantía⁹⁹.

En suma, la LM no contempla la publicación del Reglamento de uso de la marca de garantía junto con su solicitud, aunque tal publicación hubiera sido deseable por dos motivos. En primer lugar, para depurar la solicitud, mediante las observaciones de terceros. Y, en segundo lugar, porque permitiría a los posibles interesados en la utilización de la marca de garantía conocer las características o calidad del producto que serían verificados; y, por lo tanto, saber si podrían ser usuarios de esa marca.

98 Por contraste con la LM, el RMUE prevé que tercero pueda dirigir a la EUIPO observaciones escritas, invocando los motivos especiales por virtud de los cuales procede desestimar la solicitud de la marca de certificación (Vid. art. 86 RMUE).

99 Vid. en este sentido MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*”, cit. 15 La Ley 2015 p. 11.

6. La modificación del Reglamento de uso.

Sin duda, el Reglamento de uso de la marca de garantía puede y –en algún caso– debe ser objeto de modificación. Las causas que provocan las modificaciones pueden ser de diversa índole. Por una parte, el transcurso del tiempo y los consiguientes cambios del mercado pueden hacer necesario la modificación del citado Reglamento de uso. El paso de los años puede provocar que el Reglamento de uso requiera una “puesta al día” para adaptarse a la nueva realidad del mercado. Por otra parte, la modificación del régimen jurídico que regula la marca de garantía; o, dicho con otras palabras, una reforma de la LM en esta materia puede exigir que deba modificarse el Reglamento de uso de las marcas de garantía, para cumplir la LM.

Pues bien, el art. 71 LM obliga al titular de la marca de garantía a “someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del Reglamento de uso”. Esta obligación se deriva del hecho de que el Reglamento de uso debe figurar, junto con la marca de garantía en la OEPM¹⁰⁰, siendo accesible en todo momento, a terceros. El tenor literal del art. 71 LM es claro: menciona “toda” propuesta de modificación. De modo que tanto las modificaciones significativas como las modificaciones de menor entidad deben someterse al filtro de la OEPM¹⁰¹. Ahora bien, si el cambio esencial consiste en la sustitución de los productos o servicios que se identifican a través de esa marca de garantía, por otros productos o servicios radicalmente diversos, tal

¹⁰⁰ Vid. en este sentido GÓMEZ LOZANO “Comentario al art. 71 LM” en BERCOVITZ, GARCÍA CRUCES “Comentarios ...” cit. pp. 1151-1152.

¹⁰¹ Vid. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “Marcas de garantía ...” cit. 15 La Ley 2015 p.11. CHAMORRO DOMÍNGUEZ “Las marcas de garantía ...” cit. 65 La Ley 2020 p. 18.

cambio no parece que pueda articularse a través de la modificación del Reglamento de uso¹⁰².

La modificación del Reglamento de uso viene sometida al cumplimiento de determinados requisitos: los establecidos por el art. 69 LM y no incidir en las prohibiciones del art. 70 LM. Así pues, deberán rechazarse modificaciones que impliquen la supresión de alguna de las menciones mínimas que deben figurar en tal Reglamento¹⁰³. Tampoco prosperará la modificación del Reglamento de uso, si la misma no va acompañada del Informe favorable del órgano administrativo competente. Esta afirmación se justifica por dos motivos. En primer lugar, el art. 69 LM exige tal informe para conceder la marca y la modificación del Reglamento, que supone alterar el mismo, requiere que la Administración competente se pronuncie en punto a esta variación de la “*esencia*” de tal marca. En segundo lugar, el art. 38.4 del Reglamento de ejecución de la LM, requiere que la modificación tan citada se acompañe del correspondiente informe favorable emitido por el órgano competente, en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca.

Por lo demás, siguiendo el art. 70 LM, la modificación del Reglamento de uso tampoco será admisible si esa variación atenta contra la Ley, el orden público o las buenas costumbres. De ahí que se señale que las ulteriores causas de denegación de la marca de garantía, recogidas en tal precepto, no resulten aplicables. Las mismas (marca de garantía engañosa, marca de garantía contraria a los arts. 5 y 6 de la LM), afectan

102 Así lo sostiene GÓMEZ LOZANO “*Comentario al art. 71 LM*” en BERCOVITZ, GARCÍA-CRUCES “*Comentarios ...*” cit. p. 1152.

103 Vid. GÓMEZ LOZANO “*Comentario al art. 71 LM*” en BERCOVITZ, GARCÍA-CRUCES “*Comentarios ...*” cit. p. 1153.

a la denegación de la solicitud de la marca, pero no pueden aplicarse a la denegación de la modificación del Reglamento de uso¹⁰⁴.

En todo caso, una vez recibida la propuesta de modificación del Reglamento de uso de la marca de garantía, la OEPM examinará la misma. Si estima que incumple los requisitos del art. 69 LM o incurre en alguna de las prohibiciones del art. 70 LM lo comunicará al titular de tal marca, consignando los defectos que presenta tal modificación para que los subsane o presente alegaciones en el plazo de un mes. Si se subsanan los defectos, la OEPM acordará la inscripción de la modificación solicitada. En caso contrario, denegará la misma.

A partir de la inscripción en la OEPM, la modificación del Reglamento de uso de la marca de garantía producirá efectos frente a terceros. Tanto el acuerdo de inscripción, como de denegación de la modificación del Reglamento de uso se publicarán en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)¹⁰⁵. Esta publicación permitirá a los terceros tener conocimiento del Reglamento de uso actual de la marca de garantía.

VII. EL USO DE LA MARCA DE GARANTÍA.

Al igual que la marca común, la marca de garantía debe ser objeto de uso. Ahora bien, el titular de la marca de garantía no puede usar

¹⁰⁴ Vid. GÓMEZ LOZANO “Comentario al art. 71 LM” en BERCOVITZ, GARCÍA-CRUCES “Comentarios...” cit. p. 1153, que añade que resulta reiterativa la exigencia del cumplimiento de los requisitos del art. 69 LM, por parte del art. 71 LM.

¹⁰⁵ Vid. art. 38.4 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de junio de Marcas = BOE de 13 de julio de 2002 p. 25664.

personalmente la misma para comercializar los correspondientes productos. Así pues, en este tipo de marcas queda muy claro que su titular carece del “*ius utendi*”¹⁰⁶. Por contraste con la marca común, cuyo titular puede usarla personalmente, en el caso de la marca de garantía su titular tiene tajantemente prohibido usar su marca. En efecto, conviene recordar que el titular de la marca de garantía no puede llevar a cabo la actividad empresarial de fabricación o comercialización de los productos o servicios que certifica. De modo que la utilización de la marca de garantía, que efectuara personalmente su titular, sería una utilización ilícita.

Ahora bien, la manifestación realizada anteriormente, según la cual el titular de la marca de garantía no puede usar personalmente su marca, debe ser matizada. En este sentido, debe hacerse hincapié en que el titular de tal marca puede usar la misma en publicidad¹⁰⁷. Incluso es frecuente que el titular de la marca de garantía –en el correspondiente precepto del Reglamento de uso– se reserve la facultad de realizar la publicidad de su marca, debiendo abstenerse las personas autorizadas para su uso de llevar a cabo actividades publicitarias sin autorización

106 Debe advertirse que, hace ya algunos años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha negado al titular de la marca común el “*ius utendi*”. En efecto, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencias de 14 de octubre de 2014 (= EDJ 2014/222752) y 28 de octubre de 2014 (= EDJ 2014/244451), ha declarado que el titular de una marca anterior, confundible con una marca posterior, puede ejercitar acciones por infracción frente al titular de esta última, que tiene su marca debidamente inscrita.

107 En el mismo sentido, MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía...*” cit. 15 La Ley 2015 p.11. CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas de garantía...*” cit 65 La Ley 2020 p. 18. Por su parte, LARGO GIL “*Las marcas de garantía ...*” cit. p. 62-63, al aludir a la función indicadora en la calidad, mantiene que al “informar” al consumidor se puede realizar la promoción de tal marca de garantía, por el titular en colaboración con los autorizados a usarla.

expresa del titular¹⁰⁸. Por lo demás, el uso del nombre de dominio de la marca de garantía, que únicamente realiza el titular, se considera un uso publicitario de la marca¹⁰⁹. A este respecto, debe reseñarse que la utilización del nombre de dominio constituye una forma de comunicación publicitaria, si bien es diferente de las formas de publicidad clásica.

Así las cosas, lo cierto es que, al no poder utilizar personalmente la marca de garantía, su titular no tiene más remedio que otorgar la facultad de utilización a terceros. Por consiguiente, el art. 75 de la LM dispone que: “*la exigencia de uso de las marcas de garantía se entenderá cumplida por el uso que cualquier persona facultada haga conforme al art. 39 de esta Ley*”¹¹⁰. Ahora bien, el titular de la marca de garantía no podrá otorgar la pertinente autorización a cualquier operador económico, sino tan solo a los operadores que cumplan los pertinentes requisitos, establecidos en el Reglamento de tal marca de garantía.

La autorización para utilizar la marca de garantía se articulará –generalmente– a través de un contrato de licencia. Según FERNÁNDEZ-NOVOA, se trata de una licencia obligatoria, toda vez que el titular de la marca se ve compelido a conferir la autorización de uso a cualquier persona que reúna los requisitos establecidos en el Reglamento de uso¹¹¹.

108 Así se establece en el art. 17 del Reglamento de uso de la marca de garantía “Galicia Calidade” y en el art. 17 del Reglamento de uso de la marca de garantía “pescaenverde”.

109 Vid. en este sentido GÓMEZ LOZANO “*Comentario a los arts. 74-78 LM*” en BERCOVITZ, GARCÍA-CRUCES “*Comentarios ...*” cit. p. 1171.

110 La remisión al art. 39 LM es criticada por la doctrina. Vid. por todos FERNÁNDEZ-NOVOA (1995) “*El sistema comunitario de marcas*”, Montecorvo, Madrid p. 429.

111 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit. p. 683, FERNÁNDEZ-NOVOA en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual ...*” cit. p. 660-661.

A este respecto, el citado autor añadía que la Ley impone al titular de la marca de garantía una obligación de contratar: el titular se ve constreñido a autorizar la utilización de su marca a los operadores que cumplan los requisitos exigidos en el Reglamento de uso de la marca de garantía. Sobre la base de lo expuesto, se deduce que la licencia obligatoria no será exclusiva. De suerte que podrán existir múltiples licenciarios. Sin embargo, llegado el caso, si solo existiese un único licenciario, la utilización de la marca de garantía por el mismo, satisfaría la exigencia de uso requerida legalmente¹¹².

Como colofón, debe añadirse que el contrato de licencia de uso de la marca de garantía puede ser un contrato oneroso: el licenciante puede percibir un canon. En apoyo de esta afirmación cabe invocar el conocido art. 69 LM, relativo al Reglamento de uso de la marca de garantía, que dispone que este Reglamento reseñará el canon que, en su caso, se exigirá a los licenciarios¹¹³. Aunque no excluye la posibilidad de una licencia gratuita, el precepto reseñado contempla la situación general de que el contrato de licencia de la marca de garantía sea oneroso. Onerosidad que implica que el licenciario deberá abonar una contraprestación al licenciario.

112 Vid. en el mismo sentido DE MARTÍN MUÑOZ “*La regulación ...*” cit. 5758 La Ley 2003, p.1635, MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía...*” cit. 15 La Ley 2015 p. 12, CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas de garantía...*” cit. 65 La Ley 2020 p.18.

113 Esta disposición se reitera en el art. 38 del Real Decreto 687/2002 de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas. Aunque no lo recoge *expressis verbis*, el RMUE en su art. 84 dispone que el Reglamento de uso de la marca de certificación de la Unión “*también indicará las condiciones de uso de la marca*”. Entre estas condiciones de uso se encontrará el canon que deberá abonar el licenciario de tal marca.

En fin, cabe preguntarse si en el Reglamento de uso de la marca de garantía debe fijarse necesariamente el “*quantum*”; esto es: la cantidad exacta que percibirá el licenciante como canon, o si puede existir una remisión a tarifas establecidas por el licenciante. En algunos Reglamentos de uso, las normas consagradas al canon se limitan a señalar el abono del mismo, en la cantidad fijada en las tarifas establecidas por el titular de la marca¹¹⁴. Esta fórmula será admisible si las correspondientes tarifas son públicas y pueden ser conocidas por los licenciatarios, con antelación a la estipulación del correspondiente contrato de licencia.

VIII. LEGITIMACIÓN PARA EJERCITAR ACCIONES POR INFRACCIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA.

Al igual que sucede con la marca común, la marca de garantía puede ser infringida por terceros; incluso por los usuarios de la misma. Y, obviamente, la LM debe prever la legitimación para ejercitar las correspondientes acciones por violación de tal marca. El art. 76 LM dispone que “únicamente el titular de la marca de garantía o persona específicamente autorizada por el mismo podrá ejercer una acción por violación de marca”¹¹⁵. Este precepto circunscribe la legitimación –en defensa de la marca de garantía– a la acción de infracción. Pero no contempla otras acciones, como la acción negatoria, de caducidad, o nulidad.

114 Así lo dispone el art. 6 del Reglamento de uso de marca de garantía “Galicia Calidad” y el art. 5 del Reglamento de uso de la marca de garantía “pescaenverde”.

115 El precepto transcrito reproduce literalmente, la norma establecida en el art. 90 del RMUE.

El mencionado precepto declara expresamente que la legitimación solo puede corresponder a dos personas, que son diferentes. En primer lugar, al titular de tal marca¹¹⁶. En este sentido, el art. 40 de la LM, aplicable por la remisión efectuada por el art. 78 LM a las marcas comunes, faculta al titular del correspondiente signo distintivo a entablar las acciones civiles y penales que le correspondan frente a los infractores.

En segundo lugar, puede estar legitimada la persona “*específicamente*” autorizada por el titular de la marca de garantía. El tenor literal de la norma permite afirmar que se tiene que autorizar a una persona concreta. De modo que no todos los usuarios de la marca de garantía podrán estar legitimados para ejercitar las correspondientes acciones por infracción de la marca. Por consiguiente, existe una importante diferencia, en este aspecto con la regulación anterior de la LM, que permitía conferir esa legitimación activa a todos los usuarios¹¹⁷.

Ahora bien, la LM no excluye que la “*persona específicamente autorizada*” pueda ser un único usuario de la marca de garantía. Así suce-

116 En este sentido, el art. 22 del Reglamento de uso de la marca de garantía “Galicia Calidade” reserva la legitimación activa, para la defensa de la marca, al titular y prohíbe a los usuarios que ejerciten cualesquiera acciones al respecto. No obstante, impone a estos últimos el deber de comunicar cualquier infracción de la marca, con la finalidad de que el titular pueda ejercer las pertinentes acciones. Vid en idéntico sentido, el art. 21 del Reglamento de uso de la marca de garantía “pescaerverde”.

117 En efecto, con anterioridad a la reforma del Real Decreto-Ley de 21 de diciembre de 2018, el art. 76 LM permitía al titular de la marca de garantía que autorizase expresamente a “las personas facultadas a utilizar dicha marca”, para ejercitar las acciones derivadas del registro de la marca de garantía. Así pues, los usuarios podían ostentar tal legitimación, mediante autorización del titular. Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual ...*” cit. p. 661, GÓMEZ-LOZANO “*Comentario a los arts. 74 a 78 LM*” en BERCOVITZ GARCÍA CRUCES “*Comentarios ...*” cit. p. 1172, DE MARTÍN MUÑOZ “*La regulación de las marcas ...*” cit. 5758 La Ley 2003, p. 1636.

derá cuando solo ese usuario sea el afectado por la violación de la marca de garantía. En cambio no parece admisible que, tras una reforma del Reglamento de uso, el titular conceda autorización para el ejercicio de la acción de violación de la marca a un solo usuario, (que actuaría en defensa de los demás). Si tenemos en cuenta que todos los usuarios deben cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de uso. De suerte que no será fácil para el titular de la marca de garantía, elegir un usuario concreto, frente al resto de usuarios. Por lo demás, la persona específicamente autorizada –que podrá ser física o jurídica– puede ser una persona diferente de los usuarios de la marca de garantía.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si el usuario de la marca de garantía, a la hora de ejercitar acciones por infracción de tal marca, podría invocar por analogía el art. 117.3 de la vigente LP de 2015. Precepto que permite al licenciatarario no exclusivo entablar acciones, en el supuesto de que el titular de la patente no ejercite acciones por infracción de la patente en el plazo de tres meses, desde el correspondiente requerimiento¹¹⁸. Un sector doctrinal¹¹⁹ sostiene que no puede admitirse esta posibilidad, toda vez que no puede equipararse el usuario de

118 El art. 117 de la Ley de Patentes de 24 de julio de 2015, consagrado a la legitimación para el ejercicio de las acciones, en su párrafo 3 dispone: *“El licenciatarario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro del plazo de tres meses, podrá el licenciatarario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatarario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento”*.

119 Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN *“Comentario ...”* cit. p. 953, MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS *“Marcas de garantía ...”* cit, 15 La Ley 2015, p. 13, CHAMORRO DOMÍNGUEZ *“Las marcas de garantía ...”*, cit, 65 La Ley 2020 p.19.

la marca de garantía con un licenciataria no exclusivo; y, además, no existe, en la LM una remisión al contrato de licencia de marca.

Ahora bien, como ya indicamos, el usuario de la marca de garantía que suscribe el correspondiente contrato de licencia –abonando un canon– podría equipararse a un licenciataria no exclusivo¹²⁰. De modo que, en el supuesto de que el titular de la marca de garantía no entablase la acción por violación de su marca, el usuario perjudicado debería poder entablar tal acción de infracción de la marca de garantía. Esta necesidad se acrecienta en el supuesto infrecuente de que –en el momento de la infracción– solo existiese un único usuario de la marca de garantía, toda vez que sería el único perjudicado.

Por lo demás, si se mantiene la tesis restrictiva de que solo el titular de la marca de garantía puede entablar la acción por violación del derecho de marca, se produciría una situación injusta. Además, el usuario afectado por esa prohibición se vería abocado a demandar al titular de la marca de garantía, por incumplimiento del contrato de licencia obligatoria, con la finalidad de exigirle la indemnización de daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, ésta no parece la mejor solución¹²¹.

De acuerdo con el criterio restrictivo de que solo el titular goza de legitimación para ejercitar las acciones por infracción de la marca de garantía, el art. 76.3 de la LM dispone que el titular de este tipo de marcas “*podrá reclamar en nombre de las personas facultadas para*

¹²⁰ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA (1990) “*Derecho de marcas*”, Montecorvo, Madrid, p. 58. LARGO GIL “*Las marcas de garantía ...*” cit p. 106. GÓMEZ LOZANO “*Comentarios a los arts. 74 a 78*” en BERCOVITZ, GARCÍA CRUCES “*Comentarios ...*” cit p. 1172.

¹²¹ Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN “*Comentario ...*” cit p. 953; MONTERO GARCÍA NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit 15 La Ley 2015 p. 13; CHAMORRO DOMINGUEZ “*Las marcas de garantía...*” 65 La Ley 2020 p.19.

*utilizar la marca, la reparación del daño que estos hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca*¹²². Como es sabido, el titular de la marca de garantía no puede usarla. Por tanto, no puede sufrir directamente daños y perjuicios por el uso que terceros no autorizados realizan de esa marca. Serán los usuarios autorizados, los que experimenten esos daños, pero como –en principio– carecen de legitimación activa, la LM tuvo que buscar la mencionada solución a este problema. Y, a tal efecto, estableció la facultad de la norma reseñada.

El texto legal merece una crítica. Como acabamos de señalar la LM otorga al titular de la marca de garantía la facultad (“*podrá reclamar*”) de ejercitar la acción de indemnización por daños y perjuicios. Si el titular ejercita esta potestad, en todo caso, en el correspondiente proceso judicial podrá intervenir cualquier licenciatarario para obtener la reparación del perjuicio sufrido. Así lo declara el art. 48 LM que sería aplicable por la remisión que efectúa el art. 78 LM. Es más: como señalaba FERNÁNDEZ-NOVOA, esta intervención favorece la posición del usuario perjudicado¹²³.

Tal vez hubiese sido más acertado prever la obligación del titular de ejercitar esta acción, cuando los usuarios de la marca de garantía hayan sufrido daños, previa comunicación de estos al titular de la marca. La citada obligación se derivaría –entre otras causas– de la percepción del canon por parte del mismo. En fin, si el titular no ejercita la acción, el usuario perjudicado –al igual que para la acción por violación de la marca de garantía– podría invocar, por analogía, el art. 117.3 de la LP y entablar la pertinente demanda.

122 También en este aspecto, la LM sigue al Derecho de la Unión Europea. En efecto, el art. 76.3 LM (aunque en sede de disposiciones comunes con las marcas colectivas) reproduce literalmente el art. 90.2 del RMUE.

123 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit p. 684, que es seguido por MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit 15 La Ley 2015, p. 14.

IX. LA CESIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA.

Si continuamos con el análisis del régimen jurídico de la marca de garantía, debemos detenernos en la cesión de la misma. Dicho con otras palabras, en la cesión “*inter-vivos*”: generalmente, la compraventa de esta marca. Con anterioridad a la reforma operada por el Real Decreto-Ley de 21 de diciembre de 2018, la LM no contemplaba la cesión de este tipo de marcas. De ahí que la doctrina¹²⁴ sostuviese que, siguiendo el principio general de la libre cesión de la marca, la marca de garantía podía transmitirse libremente, esto es, cederse a terceros, sin que existiese ningún límite, en punto al futuro adquirente o comprador de esta clase de marcas. Sin embargo, alguna autora¹²⁵ sostiene una tesis que no puede compartirse: propugna una “cesión intervenida” de la marca de garantía. A saber: la cesión requiere una doble autorización, por un lado, la autorización de la OEPM y, por otro lado del organismo administrativo competente que debería informar el Reglamento de uso.

Pues bien, actualmente la situación legal ha cambiado, puesto que el art. 77 LM regula la cesión de la marca de garantía. Esta no se puede ceder a cualquier persona. En efecto, el mencionado precepto declara que estas marcas solamente podrán cederse a una persona que cumpla los requisitos del art. 68.2 LM¹²⁶. Así pues, las marcas de garantía únicamente podrán venderse o donarse a la persona que no comercialice los productos o servicios, que certifica tal marca. De modo que existe una importantísima limitación a la cesión de la marca de garantía. Se

124 Vid. por todos FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit p. 683.

125 Vid. LARGO GIL “*Las marcas de garantía ...*” cit, pp. 112-113 y LARGO GIL “*Las marcas colectivas y ...*” cit. pp. 301 y ss.

126 Una vez más, la LM sigue al Derecho de la Unión Europea. En este sentido, el art. 77 LM (también en sede de disposiciones comunes con las marcas colectivas) reproduce literalmente –mutatis mutandis– el 89 del RMUE.

excluyen de la posibilidad de ser compradores o donatarios, aquellas personas físicas o las empresas o entidades que desarrollen actividades de fabricación o comercialización de los productos que certifica tal marca, así como las personas físicas, empresas o entidades que presten los servicios que certifica la marca de garantía.

Así las cosas, no debemos pasar por alto que la cesión de la marca de garantía, cuyo titular sea una persona física, planteará problemas en el caso de su fallecimiento, al operarse una transmisión “*mortis causa*”. En este supuesto, si alguno de los herederos cumple los requisitos del titular podría sucederle y heredar esa marca. Ahora bien, si ninguno de los herederos reúne tales requisitos, se verían forzados a vender la marca a un tercero, que cumpla los requisitos para ser titular de la correspondiente marca de garantía¹²⁷.

Para poner punto final a la cesión de la marca de garantía cabe preguntarse si esta cesión ocasiona una modificación del Reglamento de uso, toda vez que se produce un cambio de titularidad. Alguna autora¹²⁸ mantiene que el cambio del titular de la marca de garantía implica una modificación del Reglamento de uso, puesto que se modificará el nombre y dirección del titular, así como el responsable de control. Ahora bien, el art. 69 LM no exige que el nombre y dirección del solicitante, ni el del responsable de control, figuren necesariamente, en el Reglamento de uso. Sin embargo, el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas de 2002 establece que “*el Reglamento de uso de*

127 Obviamente, si no cumplen los requisitos para ser titulares de la marca de garantía, los herederos tendrían la posibilidad de resolver el contrato de licencia con los usuarios de la marca de garantía, indemnizando los daños y perjuicios ocasionados.

128 Vid. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit. 15 La Ley 2015, p. 14.

*las marcas de garantía deberá contener el nombre y domicilio social del solicitante de la marca*¹²⁹. Asimismo, la realidad práctica también evidencia que, en los reglamentos de uso de las marcas de garantía, se incluye la denominación y dirección del titular¹³⁰.

X. CADUCIDAD DE LA MARCA DE GARANTÍA.

Al abordar la caducidad de la marca de garantía, debe hacerse hincapié sobre el hecho de que tales marcas, en atención a su régimen jurídico especial, quedan sometidas a las causas de caducidad generales (propias de las marcas comunes), y a causas de caducidad especiales (propias de las marcas de garantía). Asimismo, debe subrayarse una importantísima novedad en esta materia: la caducidad de estas marcas se articula a través de dos vías diferentes. Por una parte podrá instarse la caducidad ante la OEPM¹³¹. Y, por otra parte, podrá instarse la caducidad de tal marca mediante una demanda reconvenicional, cuando el demandado haya sido objeto de una acción por violación de la marca de garantía.

129 Cfr. Art. 38.2 del Real Decreto 687/2002 de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de diciembre de Marcas = BOE de 13 de julio de 2002, p. 25663. Obsérvese que este precepto menciona erróneamente el domicilio “social”, suscitando la creencia errónea de que sólo las entidades sociales pueden ser titulares de estas marcas. No tiene en cuenta que las personas físicas pueden ostentar esa titularidad.

130 Vid. los correspondientes arts. 2 de los Reglamentos de uso de las marcas de garantía “Galicia Calidade” y “pescaenverde”.

131 Esta vía administrativa para instar la caducidad se establece en el art. 73 de la LM. Ahora bien, la solicitud de caducidad de las marcas de garantía, ante la OEPM, sólo se podrá llevar a cabo desde el 14 de enero de 2023. Así se dispone en el art. 54 de la Directiva de 16 de diciembre de 2015 relativo a la transposición del art. 45.

1. Causas generales.

En punto a las causas generales de caducidad, el art. 73 de la LM se remite al art. 54 de la LM. De ahí que debamos dirigir nuestra mirada hacia este último precepto. El mencionado art. 54 LM dispone que se declarará la caducidad de la marca común y, por ende, la caducidad de la marca de garantía cuando no haya sido usada, de manera efectiva para los productos o servicios registrados, en el plazo de cinco años, computados desde la fecha de su registro. O si tal uso hubiese sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Esta caducidad por falta de uso solo se podrá enervar si existen causas justificativas de esa falta de uso¹³².

Como se ha puesto de relieve¹³³, el titular de la marca de garantía no puede usarla personalmente. Lejos de ser así, puede encomendar su uso a los operadores económicos que cumplan los requisitos fijados en el Reglamento de uso de la correspondiente marca. Así las cosas, el uso de este tipo de marca se entenderá cumplido cuando los usuarios pongan en el mercado los correspondientes productos o servicios, que están amparados por la marca de garantía.

Ahora bien, a nuestro modo de ver, no constituirá un uso efectivo de la marca de garantía el simple otorgamiento de autorizaciones a terceros (otorgamiento del contrato de licencia) por parte del titular¹³⁴, si

132 Sobre la caducidad de la marca, vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit. pp. 621 y ss. FERNÁNDEZ NOVOA en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASCANES, BOTANA AGRA “*Manual ...*” cit. pp. 633 y ss. DE LA FUENTE GARCÍA (1999) “*El uso de la marca y sus efectos jurídicos*”, Marcial Pons, Madrid.

133 Vid. supra epígrafe VII EL USO DE LA MARCA DE GARANTÍA.

134 En este sentido, CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas ...*” cit. 65 La Ley 2020, p. 18.

es así que esos terceros no introducen los correspondientes productos o servicios en el mercado.

Por lo demás, no debe olvidarse que el titular de la marca de garantía suele ser el que efectúa la publicidad de la misma; el que realiza el uso publicitario de tal marca. Pero para que este uso sea efectivo, la publicidad deberá ser seguida de la comercialización de los correspondientes productos o de la prestación de los servicios¹³⁵. La publicidad “*per se*” no parece que cumpla el requisito del uso efectivo de la marca.

También cabe incluir dentro de las causas generales de caducidad, la vulgarización de la marca de garantía. En este sentido, el art. 54 b) LM prevé la caducidad cuando, por la actividad o inactividad de su titular, la marca se hubiera convertido en el comercio, en la designación usual del producto o servicio para el que ha sido registrada. La vulgarización tiene lugar cuando la marca común, que inicialmente cumplió su función de indicar el origen empresarial de unos concretos productos o servicios “pierde este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial”¹³⁶.

Como quiera que la marca de garantía no cumple la función de indicar el origen empresarial del producto, no parece que pueda vulgarizarse e incurrir en esta causa de caducidad.

135 Según FERNÁNDEZ-NOVOA, “*Tratado ...*” cit. pp. 587-588, el uso de la marca se cumple cuando la publicidad de la marca se vea apoyada por la potencial oferta de los productos diferenciados por la misma.

136 Cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit. pp. 659-660.

Por último, según el art. 54 c) LM, también se podrá solicitar la caducidad de la marca de garantía, cuando por virtud de la utilización que hubieran llevado a cabo los usuarios de tal marca, para los productos o servicios para los que está registrada, la marca pueda inducir a error –entre otros– sobre la naturaleza, la calidad, o la procedencia geográfica de los productos o servicios. En tal supuesto, la marca ha devenido engañosa¹³⁷.

Esta causa de caducidad, contemplada como causa de denegación en el art. 70.2 LM, no puede confundirse con la causa de caducidad específica del art. 73.2 de la LM. En efecto, el motivo de caducidad del art. 54 c) LM se refiere al engaño sobrevenido, relativo a características de los productos o servicios sobre los que se pone la marca de garantía. Si se tiene presente que la finalidad de esta marca es garantizar la calidad, procedencia, etc. de un producto o servicio, resulta innegable que tal marca deberá denegarse cuando no garantice esas características. En tal supuesto, habrá inducido a error a los consumidores¹³⁸. Por ende, será una marca de garantía engañosa, debiendo advertirse que no se requiere el engaño efectivo de los consumidores. Basta la susceptibilidad de que la marca de garantía pueda inducir al público a error, para que la misma quede incurso en esta causa de caducidad¹³⁹.

Por otra parte, aplicando el art. 54.2 LM, si la marca de garantía solo provocase el engaño para una parte de los productos o servicios que

137 Sobre esta figura, vid. la monografía de MARTÍNEZ GUTIERREZ (2002) “*La marca engañosa*”, Aranzadi, Madrid.

138 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit. p. 685.

139 Vid. GARCÍA-CRUCES “*Comentario al art. 55 LM*”, en BERCOVITZ GARCÍA-CRUCES “*Comentarios ...*” cit. p. 997, que añade que es preciso –además– un elemento subjetivo: el riesgo de error debe venir motivado por la actuación del titular de la marca, o de un tercero autorizado para el uso de esa marca.

la ostentan, la caducidad será parcial. Únicamente se extenderá a esos productos o servicios y continuará en vigor para aquellos productos o servicios, en punto a los cuales la marca de garantía es veraz.

En fin, el art. 54.3 LM, contempla la caducidad por dos causas que también tienen su origen en la conducta del titular –en nuestro caso– de la marca de garantía. En primer lugar, cuando el titular no renueve su marca. Y, en segundo lugar, cuando renuncie a la misma. Si tenemos en cuenta que la marca de garantía habrá sido objeto de un contrato de licencia, en ambos casos, los usuarios podrán ejercitar las pertinentes acciones frente al titular, por incumplimiento contractual, reclamando los daños y perjuicios que le haya irrogado el titular de la marca de garantía.

2. Causas especiales.

Al lado de las que hemos denominado causas generales, la LM contempla las causas especiales, que solo conciernen a la caducidad de la marca de garantía. Concretamente el art. 73 enuncia cuatro causas de caducidad de este tipo de marcas, que se derivan de la actuación del titular de la marca de garantía, que infringe determinados preceptos, concernientes a esta clase de marcas¹⁴⁰.

2.1. La utilización por el titular de la marca de garantía.

El art. 73 a) de la LM declara caducados los derechos del titular de la marca de garantía cuando: “a) *el titular haya dejado de cumplir*

¹⁴⁰ Por contraste con la regulación anterior a la reforma de la LM en 2018, el vigente art. 73 LM no contempla como causa de caducidad de la marca de garantía que “*el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona capacitada para ello*”.

los requisitos establecidos en el art. 68, apartado 2”. Esto es: cuando después de concedida la marca de garantía, el titular haya comenzado a utilizar personalmente la misma para la fabricación o comercialización de los productos o servicios que certifica. Esta causa de caducidad se corresponde con la limitación impuesta a los solicitantes de la marca de garantía. Y, como ya hemos indicado, se trata de preservar la imparcialidad del titular de la marca que debe garantizar que los productos o servicios que ostentan tal marca cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento de uso¹⁴¹.

Esta causa de caducidad –en principio– es más restrictiva que la establecida con anterioridad a la reforma de la LM en 2018. En este sentido es oportuno indicar que el anterior texto legislativo (art. 73 e) LM) preveía como causa de caducidad que el titular de una marca de garantía comercializase –personalmente– los productos o servicios o “*una persona que esté vinculada económicamente con él*”. Ahora bien, si el titular de la marca de garantía fabrica o comercializa productos o presta servicios, que ostentan tal marca, a través de una empresa filial o mediante una sociedad, en la que posee una importante participación en su capital, a mi entender, esa marca de garantía también debería poder caducarse. A este respecto, podría invocarse el fraude de ley que proscribe el art. 6 del Código Civil¹⁴². Y, paralelamente, acogerse a la teoría

141 Vid. Infra apartado IV. Por su parte LARGO GIL “*Las marcas colectivas y ...*” cit. 35 CDC 2001, p. 179 afirma que el ámbito de aplicación de esta causa de caducidad se ha reducido desde el momento en que el mismo supuesto se configura como motivo de negación de la legitimación para solicitar esta marca.

142 El art. 6.4 del CC dispone: “*Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el Ordenamiento Jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir*”. Para un análisis de este precepto vid. GULLÓN BALLESTEROS (2006) “*Comentario al art. 6 del CC*”

del “*levantamiento del velo*”, si el titular de la marca de garantía es una sociedad¹⁴³.

2.2. La omisión de medidas para evitar la utilización de la marca de garantía incompatible con el Reglamento de uso.

En segundo lugar, según el art. 73 b) de la LM, la marca de garantía puede caducar si es así que “*el titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas en el Reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro*”.

Esta norma sanciona la inactividad del titular de la marca de garantía que está obligado a supervisar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento de uso. Estos requisitos pueden afectar a los productos y servicios o a los usuarios. Si el titular de la marca de garantía no controla que los productos o servicios que presentan su marca garanticen – realmente – las características concretas de tales productos o servicios, es innegable que la marca de garantía no cumple su función. Por otro lado, si algún usuario autorizado infringe la marca de garantía y el titular no adopta las correspondientes medidas contra el mismo, su marca también podrá ser objeto de caducidad. En este sentido, se sostiene que el titular debe aplicar las sanciones pertinentes al usuario infractor¹⁴⁴.

en “*Comentario del Código Civil*” SIERRA GIL DE LA CUESTA (Coordinador), 2ª edic., tomo 1, BOSCH, Barcelona. pp.111 y ss.

143 Sobre este tema, vid. ANGEL YAGÜEZ (2017) “*La doctrina del “levantamiento del velo” de la persona jurídica en la jurisprudencia*”, Civitas, Madrid.

144 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit. p. 686. En el mismo sentido MARTÍN MUÑOZ “*La regulación ...*” cit. 5758 La Ley 2003 p. 1638. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit. 15 La ley 2015, p. 15 y CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas ...*” cit. 65 La Ley 2020 p. 23.

Aunque el texto del art. 73 LM parece que contempla solo conductas omisivas del titular de la marca de garantía, lo cierto es que también podrían sancionarse mediante la caducidad, conductas activas. Por un lado, cuando el mencionado titular otorgase autorización para usar la marca de garantía a usuarios que no cumplen los requisitos exigidos en el Reglamento de uso. Por otro lado, cuando el titular tolerase el uso de la marca por terceros, que no están autorizados para usar la marca de garantía; y, por tanto, infringen la misma. Si es así que el Reglamento de uso establece los requisitos que deben reunir las personas autorizadas para usar la marca de garantía, la utilización de tal marca sin la autorización correspondiente implicaría una infracción de los preceptos del Reglamento de uso ya que los terceros infractores no reúnen esos requisitos y el titular no entabla una demanda para evitar la violación de su marca¹⁴⁵.

Por último, debe reseñarse que esta causa de caducidad de la marca de garantía incluye la modificación del Reglamento de uso, en la que el titular no adoptó las medidas adecuadas para evitar que el uso de su marca resulte compatible con los requisitos fijados en el citado Reglamento.

2.3.El uso que induce a engaño sobre la naturaleza de la marca de garantía.

En tercer lugar, se puede declarar la caducidad de la marca de garantía, según el art. 73 c) de la LM, cuando el titular permite a los usua-

¹⁴⁵ Vid. CHAMORRO DOMÍNGUEZ “*Las marcas ...*” cit. 65 La Ley 2020 p.23. DE MARTÍN MUÑOZ (“*La regulación ...*” cit. 5758 La Ley 2003 p. 1638) mantiene dudas sobre la declaración de caducidad de la marca de garantía cuando el titular, conociendo la utilización de la marca por terceros no autorizados, no ejercita acciones frente a estos infractores. Por su parte, GOMÉZ LOZANO “*Comentario al art. 73 LM*” en BERCOVITZ GARCÍA-CRUCES “*Comentarios ...*” cit. p. 1161 afirma que esta causa de caducidad no se activa por terceros no autorizados al uso de la marca de garantía, puesto que no les vincula el Reglamento de uso.

rios que utilicen su marca de tal modo que la misma pueda inducir al público a error sobre su carácter de marca de garantía. Esto es: suscitar la impresión de que es un signo distinto de una marca de garantía. El texto de esta norma ostenta una acertada redacción, por contraste con el correspondiente precepto del RMUE. En efecto, la inducción a error sobre la naturaleza de la marca de garantía, es consecuencia del uso que realizaron las personas autorizadas, pero no del uso personal del titular de la marca¹⁴⁶.

Esta causa específica del art. 73 c) LM, que origina una marca de garantía engañosa es distinta de la causa general, del art. 73, párrafo primero LM, que se remite al art. 54 LM; que –a su vez-, provoca una marca de garantía engañosa. En efecto, en el supuesto que ahora analizamos el engaño afecta tan solo al carácter de la propia marca de garantía. Por el contrario, en el caso de la causa general de caducidad, el engaño concierne a la naturaleza, calidad, procedencia geográfica, u otras características de los productos o servicios, para los que está registrada la marca de garantía. Así las cosas, por contraste con la marca común, la marca de garantía podrá devenir engañosa por dos motivos diversos. A saber: por una causa que afecta a la marca en sí misma considerada; o por una causa que afecta a los productos o servicios que ostentan esa marca.

Por lo demás, para evitar que la marca de garantía quede incurso en esta causa específica de caducidad, algunos reglamentos de uso esti-

¹⁴⁶ En efecto, resulta sorprendente que el art. 91.c) del RMUE disponga la caducidad de la marca de certificación cuando “*c) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca de certificación de la Unión, ésta pueda inducir al público a error con arreglo al artículo 85, apartado 2*”. A riesgo de ser reiterativos, debemos recordar que el titular de una marca de certificación o garantía no puede usar la misma.

pulan que la marca de garantía solamente podrá utilizarse de manera accesoria y nunca a título de marca principal o sustitutiva de la marca del usuario autorizado. Incluso se puntualiza que la marca de garantía no podrá tener una dimensión igual o superior a la marca del producto, ni estar colocada en un lugar tan predominante que induzca a error sobre la verdadera naturaleza de la marca de garantía¹⁴⁷. Medidas como las citadas y otras semejantes, previenen –sin duda– que la marca de garantía pueda devenir engañosa en punto a su carácter o naturaleza. Y, por consiguiente, tienden a neutralizar esta causa de caducidad.

2.4. La modificación del Reglamento de uso que infringe su propio régimen.

Por último, también podrá instarse la caducidad de la marca de garantía, según el art. 73 d) LM cuando *“la modificación del Reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el Registro contraviniendo las disposiciones del art. 71, apartado 1, salvo si el titular de la marca mediante una nueva modificación del Reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones”*¹⁴⁸.

El Reglamento de uso que debe acompañar a la solicitud de la marca de garantía no es un documento inmutable. El transcurso de tiempo o las variaciones del mercado pueden requerir que el titular modifique el mismo. Pues bien, en el supuesto de la modificación del Reglamento de uso, esta modificación no puede infringir el 69 LM (relativo a los

147 Así lo estipulan los arts. 14 de los reglamentos de uso de las marcas de garantía “Galicia Calidade” y “pescaenverde”. Además añaden que los respectivos titulares de esas marcas pueden establecer normas específicas para su aplicación en el etiquetado de los productos, sin perjuicio de la legislación en materia de etiquetado.

148 Nuevamente se comprueba que la LM sigue el Derecho europeo, puesto que el art. 73.d) LM coincide con el art. 91.d) RMUE.

requisitos del Reglamento de uso), ni el art. 70 LM, concerniente a las prohibiciones de registro).

La modificación del Reglamento de uso infringirá el art. 69 LM si elimina los requisitos establecidos para ser usuario de la marca de garantía, que figuraban originariamente en tal Reglamento. También surgirá la mencionada infracción, en el caso de que se omitan las características de los productos o servicios que constaban en el Reglamento con anterioridad, así como cualesquiera otros requisitos que se plasaban en el Reglamento por exigencias legales y que constituyen contenido mínimo del Reglamento de uso¹⁴⁹. Asimismo, la modificación del Reglamento de uso vulnerará el mencionado art. 69 LM si no se acompaña del informe favorable del órgano administrativo competente. Informe que –como es sabido– también se exige para la inscripción de tal marca.

Pues bien, el art. 73 d) LM contempla el supuesto de que la modificación del Reglamento de uso de la marca de garantía haya sido inscrita por la OEPM a pesar de vulnerar las correspondientes normas. De suerte que tal organismo no ha detectado las infracciones legales y ha admitido la modificación del Reglamento de uso. Ahora bien, esta causa de caducidad es subsanable, a través de una ulterior modificación del Reglamento de uso, que corrija los defectos que presentaba la anterior modificación defectuosa. Dicho con otras palabras, que la nueva modificación se ajuste al cumplimiento de las normas jurídicas que no respetaba la precedente modificación.

¹⁴⁹ Sobre tales requisitos vid. *supra*: 5 contenido del Reglamento de uso, en VI EL REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE GARANTÍA.

XI. NULIDAD DE LA MARCA DE GARANTÍA.

Al igual que sucede con la norma que regula la caducidad de la marca de garantía, el art. 72 LM, consagrado a las causas de nulidad, ha sido redactado según la reforma operada por el Real Decreto-Ley de 21 de diciembre de 2018¹⁵⁰. El mencionado art. 72 LM preceptúa:

“Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una marca de garantía, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación, cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones”.

Del mismo modo que en sede de caducidad, en sede de nulidad las marcas de garantía quedan sometidas a las causas de nulidad generales (propias de las marcas comunes) y a las causas de nulidad específicas (propias de las marcas de garantía). También resulta novedoso en el marco de la nulidad de las marcas de garantía que la solicitud de la nulidad pueda presentarse ante la OEPM, si bien tal solicitud no podrá instarse hasta principios del año 2023¹⁵¹.

¹⁵⁰ El art. 72 LM reproduce casi literalmente el art. 92 RMUE. En efecto, este último precepto dispone: *“Además de por las causas de nulidad previstas en los arts. 59 y 60, una marca de certificación de la Unión que esté registrada infringiendo el artículo 85 se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca de certificación de la Unión, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conforma a los requisitos del artículo 85”.*

¹⁵¹ Aunque se refiere a las marcas colectivas, MONTERO GARCÍA NOBLEJAS (*“El nuevo régimen ...”* cit. p. 16), califica la posibilidad de esta doble vía para solicitar la nulidad como una “novedad de gran calado”, que aproxima nuestra legislación de marcas al sistema de marcas de la Unión europea.

1. Causas generales de nulidad.

En punto a las causas generales de nulidad, hay que llamar la atención en el sentido de que el art. 72 LM se remite a las causas de nulidad de la marca común, previstas en los arts. 51 y 52 LM. Como es sabido, el art. 51 LM contempla las causas de nulidad absolutas de la marca común, derivadas de las prohibiciones absolutas de registro, así como la solicitud efectuada de mala fe¹⁵².

Pues bien, en la sentencia de 27 de febrero de 2019¹⁵³ el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TS JM) (Sala de lo Contencioso-Administrativo) declaró la nulidad de la marca de garantía “Garbanzo Pedrosillano”, porque vulneraba el art. 5.1 apartados c) y d) de la LM.

Los hechos que dieron lugar a esta sentencia fueron los siguientes. En 2015, la Asociación Prolegumbres solicitó la marca mixta de garantía “Garbanzo Pedrosillano”, que –tras la suspensión de la tramitación de la solicitud– limitó a “garbanzo pedrosillano procesado”. A esta solicitud se presentaron diversas oposiciones, en las que se invocaba la infracción de diferentes apartados del art. 5.1 LM. La OEPM denegó la marca de garantía citada, toda vez que infringía el art. 5.1 g) LM, esto es: constituía una marca engañosa. El solicitante interpuso recurso de alzada que fue estimado; y, consiguientemente, concedida la marca de garantía citada. Frente a esta resolución una empresa y dos Aso-

152 Sobre las prohibiciones absolutas del registro de marcas, vid. FERNÁNDEZ-NOVOA en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA, “Manual...” cit. pp. 675 y ss. Para un examen del art. 5.1 LM, vid. MARCO ALCALÁ “Comentario al artículo 51 LM” en BERCOVITZ, GARCÍA-CRUCES “Comentario...” cit., tomo II, pp. 925 y ss.

153 Vid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 27 de febrero de 2019=ECLI:ES:TSJM:2019:1619.

ciaciones del sector de las legumbres entablaron recurso contencioso-administrativo, que fue estimado por la sentencia citada anteriormente.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alude –en primer lugar– al concepto de marca de garantía, al reglamento de uso, a la marca de garantía geográfica y a las causas de denegación de este tipo de marcas.

En segundo lugar, el Tribunal sostiene que “pedrosillano” es el nombre de una variedad vegetal de garbanzo; y, por consiguiente, no es una denominación de procedencia geográfica de garbanzos. Sobre la base de esta consideración, el mencionado Tribunal mantiene que resulta irrelevante que las marcas de garantía queden excluidas de la prohibición relativa a las denominaciones geográficas, puesto que la marca recurrida no indica la procedencia geográfica de los garbanzos. La denominación de la marca de garantía “Garbanzo Pedrosillano” hace referencia a una variedad vegetal, y no a una indicación de procedencia. Así pues, a juicio de la Sala, incidía en la prohibición absoluta del art. 5.1 c) de la ley de Marcas, que prohíbe el registro de las marcas que se “*compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie*”¹⁵⁴. Esto es: se trataba de una denominación de una variedad vegetal que no puede ser apropiada por ninguna persona.

En tercer lugar, en esta sentencia el Tribunal añade que la marca de garantía en cuestión, también queda incurso en la prohibición del art. 5.1 d) LM, toda vez que se compone exclusivamente de “*signos o indicaciones que se han convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes en el comercio*”.

¹⁵⁴ Vid. Fundamento de Derecho Cuarto, apartado tercero, de la sentencia del TSJM de 27 de febrero de 2019=ECLI:ES:TSJM:2019:1619.

La prohibición de registrar como marca las denominaciones de obtenciones vegetales se contempla, actualmente, en el art. 5.1 k) de la tan citada LM. Este precepto veda el registro de marcas; y, por ende, de marcas de garantía, que consistan en la denominación de una obtención vegetal anterior o que reproduzca sus elementos esenciales¹⁵⁵. Ahora bien, como en el momento de solicitar la marca de garantía “Garbanzo Pedrosillano” no estaba en vigor el apartado k) del art. 5.1 LM, el TSJM tuvo que aplicar los apartados c) y d) del citado art. 5.1 LM, para decretar la nulidad de tal marca de garantía.

Por su parte, el art. 52 LM contempla las causas de nulidad relativas, del registro de la marca común, que conciernen a la incompatibilidad con marcas y nombres comerciales anteriores; otros derechos anteriores, en particular el derecho al nombre, imagen, derechos de autor u otros derechos de propiedad industrial, nombres comerciales no registrados, denominaciones o razones sociales notorias; denominaciones de origen o indicaciones geográficas presentadas con anterioridad a la solicitud de la marca, si posteriormente aquellas son concedidas¹⁵⁶.

155 El texto del vigente art. 5.1 k) de la LM es el siguiente: “1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: k) los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior registrada conforma a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales a la misma especie o estrechamente conexas”.

156 Además, para aplicar esta causa de prohibición relativa del registro de marca, la denominación de origen o la indicación geográfica deben conferir a la entidad de gestión el derecho a prohibir una marca posterior al registro de aquellas. De modo que se otorga una protección provisional a las solicitudes de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, similar a la protección provisional de la solicitud de la marca anterior y oponente, para el caso de que esta última fuese concedida.

En atención a la existencia de una causa de nulidad absoluta o relativa, que determine la nulidad de una marca de garantía, la legitimación para ejercitar las correspondientes acciones y la prescripción de esas acciones será diferente. En efecto, cuando la causa de nulidad se derive de un motivo de prohibición absoluto de registro, la legitimación para solicitar la nulidad será amplísima. Se podría hablar de una acción cuasi-universal¹⁵⁷ y la acción será imprescriptible. Por el contrario, cuando la causa de nulidad sea relativa, la legitimación se restringe a los titulares de derechos anteriores y la acción prescribe a los cinco años.

Por contraste con la situación anterior a la reforma de la LM en 2018, actualmente no se prevé un plazo de bloqueo para registrar una marca, tendente a distinguir productos o servicios idénticos o similares a los identificados por la marca de garantía, cuyo registro hubiese sido cancelado por cualquier causa prevista en la LM.

A mi modo de ver, debió de mantenerse el derogado art. 77 LM, aunque con diferente redacción, que estableciese una prohibición temporal (3 años) de registrar marcas de garantía canceladas. Como señalaba FERNÁNDEZ-NOVOA¹⁵⁸, esta imposibilidad de registrar ulteriormente como marca el signo que había constituido la marca de garantía, perseguía evitar el riesgo de asociación por parte de los consumidores. En mi opinión, debería haberse mantenido un precepto similar al derogado art. 77 LM con independencia de los productos o servicios que

157 En este sentido el art. 58.1 LM, permite solicitar la nulidad de una marca a cualquier persona física o jurídica, así como a las agrupaciones o asociaciones de empresarios y asociaciones de consumidores, que se consideren perjudicadas.

158 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA “*Tratado ...*” cit. p. 687 y FERNÁNDEZ-NOVOA, en FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA “*Manual ...*” cit. p. 662.

distinga la nueva marca¹⁵⁹. En este sentido debe tenerse presente que el registro de una marca idéntica a una marca de garantía cancelada, supondrá –*velis nolis*– un aprovechamiento de la reputación de la marca de garantía, sobre todo porque se trataría de una marca de garantía implantada en el mercado que gozaría de renombre.

2. Causas especiales de nulidad.

Si de las causas generales de nulidad de las marcas de garantía, descendemos a las causas especiales, debemos advertir que estas causas son las mismas causas específicas que afectan a la solicitud. Así pues, los motivos de denegación específicos de las marcas de garantía se convierten en causas de nulidad cuando estas marcas ya han sido registradas en la OEPM.

2.1.El incumplimiento del concepto de marca de garantía después de su registro.

En primer lugar, puede decretarse la nulidad de la marca de garantía registrada si la misma no cumple los requisitos para ostentar esta calificación. Es decir, la marca de garantía infringe el art. 68 LM, que establece su concepto, porque ya no reúne las condiciones establecidas en el mismo: no es apta para distinguir los productos o servicios certificados frente a productos o servicios que no gozan de tal certificación¹⁶⁰.

¹⁵⁹ LARGO GIL “*Reflexiones sobre la aplicación ...*” cit. p. 473 sostiene que en las marcas de garantía debe eliminarse toda referencia al principio de especialidad.

¹⁶⁰ De manera paralela por aplicación del art. 68.2 LM se declarará la nulidad de la marca de garantía cuando la misma hubiese sido concedida a una persona que estaba legitimada para ser su titular, pero con posterioridad al registro esta persona comercializa los productos o servicios, cuyas características certifica. Este supuesto también aparece configurado como causa de caducidad (art. 73.a) LM.

2.2.El incumplimiento de normas por el reglamento de uso.

Esta causa de nulidad está contemplando las deficiencias o irregularidades del Reglamento de uso¹⁶¹. Una vez inscrita la marca de garantía, se comprueba que no se aportó ese reglamento o se advierte que este último no presenta el contenido legal mínimo exigible, o se detecta que no se había presentado el preceptivo informe favorable de la Administración¹⁶². Por último, también será causa de nulidad, en el caso de la marca de garantía geográfica, cuando no se prevea en el Reglamento la utilización de tal marca por las personas, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y que cumplan los requisitos exigidos por el tan citado Reglamento.

2.3.El Reglamento de uso contrario a la Ley, el orden público y las buenas costumbres.

Una ulterior causa de nulidad de la marca de garantía emerge cuando el Reglamento de uso infringe la Ley, el orden público y las buenas costumbres¹⁶³. Esta causa afecta exclusivamente al Reglamento de uso y no se puede confundir con la prohibición absoluta del registro de marcas comunes, prevista en el art. 5 f) de la LM que, por virtud de las correspondientes remisiones, también afecta a las marcas de garantía.

161 Así lo afirma DE MARTÍN MUÑOZ “*La regulación ...*” cit., 5758 La Ley 2003, p. 1637.

162 Vid. LARGO GIL “*Las marcas colectivas y las marcas ...*” cit. 35 CDC p. 176. Esta autora sostiene que en el supuesto de la falta de reglamento de uso o cuando existe informe desfavorable del mismo, se produce una clara infracción legal, porque tal reglamento es preciso para que exista una marca de garantía.

163 Sobre los conceptos de ley, orden público y buenas costumbres, vid supra 3.3 El reglamento de uso contrario a la ley, el orden público y las buenas costumbres en 3 Motivos de denegación específicos de la marca de garantía.

Esta causa podría surgir si se modifica la regulación jurídica de las marcas de garantía de la LM, estableciéndose nuevas normas imperativas. En tal caso, el titular de la marca de garantía deberá llevar a cabo las modificaciones pertinentes, por ejemplo, en el Reglamento de uso, para respetar la LM. Si no lo hiciese, su marca de garantía vulneraría la Ley. También podría suceder que, con el devenir del tiempo, el Reglamento de uso resultase contrario a las buenas costumbres, porque ha variado la moral social imperante en el momento de solicitud de tal marca en España.

2.4. La inducción a error sobre la naturaleza de la marca de garantía.

Por último, la marca de garantía registrada puede declararse nula cuando sea susceptible de inducir a error sobre su carácter de marca de garantía. Esto es: cuando pueda suscitar el engaño sobre su propia naturaleza: el consumidor no la identifica como una marca de garantía, sino como un signo diferente. Esta causa de nulidad (concerniente a la marca de garantía engañosa), no puede confundirse con la prohibición absoluta del registro de las denominadas marcas engañosas¹⁶⁴.

Esta causa de nulidad del art. 72 LM aparentemente coincide con el art. 73 c) LM, que prevé la caducidad de las marcas de garantía engañosas “*per se*”. Sin embargo, ambos supuestos difieren en el momento de la aparición del engaño. En el caso del mencionado art. 72 LM (que se remite al art. 70.2), la susceptibilidad de inducir a engaño surge en el momento de solicitar la marca de garantía. Por el contrario, en el caso del art. 73 LM esa posibilidad de engañar aparece ulteriormente: con

¹⁶⁴ Vid supra 3.4 Inducción a error sobre la naturaleza de la marca de garantía en 3. Motivos de denegación específicos de la marca de garantía.

posterioridad al registro de la marca. En este sentido, el precepto citado contempla la utilización de la marca de garantía, efectuada por las personas autorizadas por el titular. De modo que la falta de control, por parte del titular de la marca de garantía, desencadenará su caducidad¹⁶⁵.

Para poner punto final, tenemos que añadir que el art. 72 LM permite enervar la acción de nulidad de la marca de garantía, si su titular modifica el Reglamento de uso de la correspondiente marca, con la finalidad de cumplir “*las prescripciones de las citadas disposiciones*”. Estas disposiciones son los arts. 68, 69 y 70 LM, que regulan el concepto del Reglamento de uso y la denegación de la solicitud de la marca de garantía, respectivamente. Ahora bien, si tenemos en cuenta que estas causas específicas de nulidad de las marcas de garantía son causas de nulidad absoluta¹⁶⁶, y que afectan a la propia esencia y características de tal marca, no puede descartarse que –en el futuro– se susciten problemas ante la OEPM o ante los Tribunales, en punto a la posibilidad de subsanación de las mencionadas causas específicas de nulidad de estas marcas.

¹⁶⁵ Sin embargo, FERNÁNDEZ-NOVOA sostenía (“*Tratado ...*” cit. p. 686) FERNÁNDEZ-NÓVOA en FERNÁNDEZ-NÓVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA (“*Manual ...*” cit. p. 662) que la caducidad de la marca de garantía se basaba en la falta de control del uso de tal marca “efectuado por terceros no autorizados”.

¹⁶⁶ Vid. en este sentido DE MARTÍN MUÑOZ “*La regulación ...*”, cit. 5758 La Ley 2003, p. 1637, MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS “*Marcas de garantía ...*” cit. 15 La Ley 2015, p. 15.

BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ VEGA (2013) “*La marca de garantía como signo de reputación y garante de la demanda cautiva*”, 30 R.D. Pat. (versión electrónica)

BERCOVITZ A. (2021) “*Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*”. 2ª edic. Aranzadi, Cizur Menor.

BOTANA AGRA (2001) “*Las Denominaciones de Origen*”, Tomo XX, Volumen 2, en “*Tratado de Derecho Mercantil*”, OLIVENCIA, FERNÁNDEZ-NOVOA, JIMÉNEZ DE PARGA (Dres). Marcial Pons. Madrid.

BOTANA AGRA, MAROÑO GARGALLO “*Las piedras ornamentales como objeto protegible por denominación de origen*” XIV ADI, 1991-92.pp. 207 y ss.

BROSETA PONT, MARTÍNEZ SANZ (2020) *Manual de Derecho Mercantil*. 27 edic. Volumen I. Tecnos, Madrid.

CARBAJO CASCÓN (2009) “*La marca de garantía como instrumento publicitario*” en “*Marca y publicidad comercial*”, Director: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. La Ley. Madrid. pp. 509 y ss.

CARIÑO FRAISSE, LUENGO GARCÍA (2012) “*Los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento y otros signos*” en OTERO LASTRES, CASADO CERVIÑO (Dres). “*Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial*”, Thomson Reuters, Madrid. pp.65 y ss.

CHAMORRO DOMINGUEZ (2020) “*Las marcas de garantía*”, nº 65 La Ley Mercantil 1 de enero 2020. (Versión electrónica).

DE LA FUENTE GARCÍA (1999) *“El uso de la marca y sus efectos jurídicos”*, Marcial Pons, Madrid.

DE MARTÍN MUÑOZ (2003) *“La regulación de las marcas de garantía en la Ley 17/2021, de Marcas”*, nº 5758 La Ley, 10 de abril de 2003. pp.1626 y ss.

FERNÁNDEZ-NOVOA (1970) *“La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos”*. Madrid. Tecnos.

FERNÁNDEZ-NOVOA (1990) *“Derecho de marcas”*, Montecorvo, Madrid.

FERNÁNDEZ-NOVOA (2004) *“Tratado sobre Derecho de Marcas”*, 2ª edic. Marcial Pons. Madrid.

FERNÁNDEZ NOVOA *“La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres”* 36 ADI (2015-2016). pp.39 y ss.

FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA (2017) *“Manual de la Propiedad Industrial”*, 3ª edic. Madrid. Marcial Pons.

GARCÍA-CRUCES (2008) *“Comentario al art. 55 de la Ley de Marcas”*, en BERCOVITZ, GARCÍA-CRUCES *“Comentarios a la Ley de Marcas”* 2ª edic. Tomo II. Thomson Aranzadi. Cizur Menor.

GARCÍA MUÑOZ-NAJAR (2006) *“Guía del empresario sobre marcas e indicaciones geográficas”*, OMPI Ginebra.

GÓMEZ LOZANO (2008) *“Comentario a los arts. 68 a 78 de la Ley de Marcas”* en BERCOVITZ, GARCÍA CRUCES *Comentarios a la Ley de Marcas*. 2ª edic. (Tomo II) Thomson Aranzadi, Cizur Menor.

GÓMEZ LOZANO (2009), “*Sobre el uso de las marcas de garantía no registradas*” 29 ADI 2008-2009. pp.795 y ss.

GÓMEZ MONTERO (2021) “*Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (marcas) 2020*”, Reus. Madrid.

HERAS LORENZO, BARBERO CHECA (1990) “*Legislación de Marcas*”. Tecnos. Madrid.

LARGO GIL (1993) “*Las marcas de garantía*”. Civitas. Madrid.

LARGO GIL (2001) “*Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de Marcas de 2001*”, 35 CDC.pp.129 y ss.

LARGO GIL (2006) “*Las marcas colectivas y las marcas de garantía*”. 2ª ed. Thomson. Cizur Menor.

LARGO GIL (2010) “*Reflexiones sobre la aplicación práctica de la figura de las marcas de garantía*” en GOMEZ SEGADE, GARCÍA VIDAL (Coords) “*El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: Libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa*”, Marcial Pons. Madrid. pp.459 y ss.

LEMA DEVESA (2000) “*Comentario al art. 7 RMC*” en CASADO-CERVIÑO-LLOBREGAT HURTADO, “*Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*”, 2ª ed, La Ley, Alicante. pp.75 y ss.

LEMA DEVESA (2018), “*La marca de certificación de la Unión Europea*”, 38 ADI 2017-2018. pp. 207 y ss.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007) “*Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*”. 2ª Edic. Thomson. Cizur Menor.

LÓPEZ BENÍTEZ (1996) “Denominaciones de origen”, Cedecs, Barcelona.

MAROÑO GARGALLO (2002) “*La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario*”. Marcial Pons, Madrid.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2002) “*La marca engañosa*”. Civitas. Madrid.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2008) “*La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*”. Atelier. Barcelona.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2018) “*Denominaciones de origen e Indicaciones Geográficas en la Unión Europea*”. Marcial Pons. Madrid.

MONTERO GARCÍA NOBLEJAS (2015) “*Marcas de garantía o de certificación*”. 15 La Ley Mercantil 1 junio 2015 (Versión electrónica).

MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2016) “*Denominaciones de origen e indicaciones geográficas*”. Tirant lo Blanch. Valencia.

MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2018) “*Signos distintivos de calidad para productos no agrícolas*”, 38 ADI, 2017-2018. pp. 245 y ss.

MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2020) “*El nuevo régimen de las marcas colectivas*”. 66 La Ley Mercantil, 1 de febrero de 2020 (versión electrónica)

PRIETO ALVAREZ (2019) “*La Denominación de Origen*”. Comares. Granada.

SAIZ GONZÁLEZ (1996) “*Legislación histórica sobre Propiedad Industrial*”. Oficina Española de Patentes y Marcas. Madrid.

SUÑOL LUCEA (2017) “*El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto). Viejos problemas y sectores emergentes*” en **MORRAL SOLDEVILLA** (dir.) *Problemas actuales de Derecho de Propiedad Industrial. VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de Propiedad Industrial*. Tecnos. Madrid. pp.183 y ss.

VAREA SANZ (2008) “*Comentario al art. 62 de la Ley de Marcas*” en **BERCOVITZ, GARCÍA CRUCES** “*Comentarios a la Ley de Marcas*”. 2ª edic. Tomo II. Thomson Aranzadi. Cizur Menor.

II
CONTESTACIÓN
del
EXCMO. SR.
DON JESÚS SOUTO PRIETO

**CONTESTACIÓN AL DISCURSO
POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO
EXCMO. SR. D. JESÚS SOUTO PRIETO**

Ante todo tengo que manifestar el privilegio que supone para mí que el Profesor Dr. Carlos Lema Devesa, que hoy se incorpora como miembro de número a esta Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, haya pensado en mi para contestar a su discurso de ingreso, así como expresar el agradecimiento al Sr. Presidente por su benevolencia al avalar inmediatamente el deseo del recipiendario.

Constituye un gran honor aceptar el encargo, pero la gratitud por el halago que significa no debe empañar mi sentimiento de responsabilidad, de un lado por el ánimo de no defraudar al amigo y de otro por la dificultad de hacer justicia con unas breves palabras a toda una trayectoria vital llena de éxitos personales y profesionales.

Al observar las dos vertientes fundamentales en la vida de las personas (la puramente personal y la profesional), nos damos cuenta de que es imposible pretender separarlas tajantemente, pues resulta indudable que las cualidades personales del ser humano (inteligencia, laboriosidad, sencillez, afabilidad y nobleza, fidelidad y espíritu agradecido a las personas y a las instituciones) contribuyen de manera decisiva a

enmarcar y engrandecer los logros `profesionales. Por ello, me van a permitir que trate de hacer su semblanza describiendo de forma conjunta las circunstancias y cualidades personales y los éxitos profesionales que jalonan su vida.

Nuestro nuevo compañero de Academia nace en Santiago de Compostela, transcurriendo su infancia y juventud en el entorno de la Plaza de la Universidad (donde vivía) presidida por el viejo caserón que albergaba entonces la Facultad de Derecho. Cursa el bachillerato en el Instituto Arcebispo Xelmirez y en 1968 comienza la Licenciatura de Derecho (becado por la Fundación Barrié) que culmina con toda brillantez en 1973, con “Premio Extraordinario de Licenciatura”, ”Premio Calvo Sotelo de Fin de Carrera” al mejor expediente de la Facultad y accésit al “Premio Nacional de Fin de Carrera”. Inicia su tesis doctoral en la misma Facultad, con el título de “La Publicidad de Tono Excluyente”, con beca del Ministerio de Educación y Ciencia, bajo la dirección de su maestro Profesor Dr. Fernández Novoa, cuya vacante en esta Academia viene a cubrir ahora el Profesor Lema Devesa. Se doctora en 1979 ante el tribunal presidido por el Prof. Dr. Rodrigo Uría, obteniendo la calificación de sobresaliente “cum laude”, tesis doctoral galardonada por el Instituto Nacional de Publicidad con el “Premio Nacional Doctor Adolfo Muñoz Alonso”, que así mismo le otorgó su Venera Académica.

Profesor Ayudante de Derecho Mercantil en la misma Facultad de Derecho de Santiago de Compostela (1974-1977), pasando a Profesor Adjunto Interino (de 1977 a 1981).

Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid en 1983, en donde impartió la docencia hasta hace escasos meses en que fue jubilado, no sin antes haber ampliado estudios de De-

recho Industrial en 1981 en el Instituto Max-Planck de la Universidad de Munich.

Su magisterio se proyecta al ámbito internacional, especialmente en universidades de Italia e Iberoamericanas. Sería interminable, dado el tiempo que debe ocupar una contestación a su discurso de ingreso, enumerar aquí cada trabajo de su excelente y abundante obra científica. Sin ánimo alguno de exhaustividad, me limitaré a señalar que abarca dieciséis libros, más de cien artículos doctrinales en destacadas revistas españolas y extranjeras; Director de Jornadas y Cursos, muchos de ellos en la Escola Galega de Administración Pública, Profesor de numerosos Máster y Cursos, y conferenciante en diversas Universidades e Instituciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Francia, Italia, México, Perú, Portugal y República Dominicana.

Ha colaborado de manera importante con el legislador, actuando como coordinador del grupo de expertos y coautor del Anteproyecto de Ley General de Publicidad en 1985 y del Anteproyecto de Ley Gallega de la Publicidad en 1986, así como coautor del Anteproyecto de Ley de Publicidad Institucional de Galicia en el 2006. En el año 2004 se le adjudicó en concurso público el servicio de apoyo a la gestión del Centro de Intercambio de Información de la Red Extrajudicial Europea para la resolución de conflictos de los consumidores.

Dentro de su obra científica y docente, mención especial merece señalar que ha dirigido nueve tesis doctorales que obtuvieron todas ellas la calificación más alta: sobresaliente “cum laude”. Estos doctores o doctoras ocupan relevantes puestos: Secretaria General de la Universidad Europea de Madrid; Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana de México, Director del Departamento de

Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia, Teniente General del Ejército del Aire de España.

Con tal bagaje profesional es indudable que el Prof. Lema Devesa goza de un amplio, merecido y reconocido prestigio en el mundo del Derecho, y, en particular, en el Derecho de la Publicidad y de la Propiedad Industrial, por lo que no es de extrañar que – en atención a su desaparecido maestro- haya elegido, para su discurso de entrada en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, el tema de la “Marca de Garantía en la Ley Española de Marcas”.

Se trata de un tema donde se combinan muchos aspectos de interés como el que deriva, en primer lugar de la problemática suscitada por la función de las marcas, en general, como indicadoras no sólo de un origen empresarial determinado sino también como referencia a la calidad de los productos y servicios que distinguen. A ello debemos añadir el papel cada vez más relevante que las marcas adquieren en su labor de difusión publicitaria como vehículos de promoción de cualquier actividad empresarial, sin olvidar el rol que los consumidores representan en su papel de árbitros del mercado, que los lleva a ser considerados como un grupo de especial protección.

El tema elegido resulta de enorme interés, pues en su análisis confluyen los diversos grupos u operadores económicos que actúan en el mercado. Por una parte están los empresarios, que son el origen de toda actividad económica y que desean proteger adecuadamente sus activos inmateriales, como las marcas, para poder identificar sus prestaciones y encontrar un referente de diferenciación frente a los demás empresarios. Por otra parte se encuentran los consumidores, que no deben ser engañados, por lo que resulta razonable que tengan una información veraz y auténtica de lo que se les ofrece en el mercado.

Es en esta doble perspectiva donde juega la figura de la marca de garantía, ya que con la misma se pretende garantizar que todos los productos y servicios que la porten tienen una calidad determinada –podría afirmarse que indica una calidad cualitativamente superior- por lo que los empresarios están muy interesados en que sus productos y servicios lleven la citada marca. Y desde la perspectiva de los consumidores también la marca de garantía juega un papel muy relevante, pues les informa – de acuerdo con unos parámetros objetivos y certificados por terceros- que los productos y servicios identificados con ella tienen unas características objetivas de calidad determinada. En este sentido, lo importante para el consumidor es que apreciará claramente que tales características comunes a todos esos productos o servicios han sido “comprobadas por un tercero, que es el que certifica de modo objetivo e imparcial que la marca garantiza unas cualidades comunes que se identifican con ella.

Por eso, no nos debe extrañar que la marca de garantía sea un tema de máxima actualidad en un mercado como el español, donde la calidad de las diversas prestaciones que se ofrecen es un factor de elección de las preferencias de los consumidores cada vez más importante. Por ello, también la marca de garantía es un instrumento de captación y mantenimiento de la clientela, resultando imprescindible una regulación específica de su figura a la par que otras como las denominaciones de origen, las marcas comunes que pertenecen a unos determinados empresarios o las marcas colectivas.

Con muy buen criterio el Prof. Lema Devesa establece las diferencias que existen entre estas figuras. Parece oportuno hacer una reflexión sobre un punto en común que poseen las marcas de garantía y las denominaciones de origen. En ambos casos hay un tercero que regula y controla el uso del signo que las constituye, pues en la marca de garantía es

el titular de la misma quien pone las condiciones a los empresarios que quieran utilizar este signo en sus productos, y a su vez en las denominaciones de origen es su Consejo Regulador quien vela para que todas las empresas integradas en ella cumplan con todas las exigencias previstas para el uso legal de la denominación.

Ante esta circunstancia, forzoso es reconocer la confianza que los empresarios y consumidores tienen en ambas figuras. Pero también me gustaría destacar el papel relevante que pueden jugar las instituciones públicas en el desarrollo de la zona geográfica identificada con la denominación de origen o la marca de garantía. Y en este sentido, no me resisto a hacer una breve referencia a una de las marcas de garantía más famosas y relevantes en nuestro país; a saber: la marca de garantía de GALICIA CALIDADE. Es indudable que esta marca ha jugado un papel que va más allá de la mera identificación de unos productos o servicios dotados de unas características comunes, como es la procedencia geográfica y unos altos estándares de calidad. La marca GALICIA CALIDADE ha cumplido un papel mucho más relevante pues, en mi opinión, ha sido un vehículo importantísimo para explicar la transformación de Galicia en un país moderno, industrializado, con empresas punteras y que como país supera con creces la antigua visión que del mismo se tenía. Por eso, se podría considerar a la marca GALICIA CALIDADE –más allá de su función de garantía- como un auténtico emblema que da a conocer a nivel español e internacional, el gran cambio producido en Galicia en los últimos tiempos.

Como manifiesta el Prof. Lema Devesa, el Reglamento de uso de la marca de garantía es un elemento fundamental de este tipo de marcas y constituye una condición “sine qua non” para la propia existencia de las mismas. Por ello, y dada su importancia, es oportuno hacer unas breves

reflexiones sobre los principios básicos que deben presidir las características esenciales de este Reglamento.

A modo de resumen podemos decir que este Reglamento está caracterizado por unas notas como son la independencia, la transparencia y la objetividad. Estas notas conllevan, además, unas claras consecuencias, cuales son que el Reglamento no puede tener atisbos de arbitrariedad y discriminación. Asimismo, y como un requisito formal obligatorio, el Reglamento debe someterse al control de la Administración competente sin cuyo informe favorable la marca de garantía no puede ser registrada.

Estas características son de todo punto lógicas y son consecuencia de la función principal que cumplen estas marcas, cual es la de indicadora de la calidad u otra característica común de los productos y servicios que distinguen.

La objetividad que preside la figura de la marca de garantía es un principio fundamental. Y, por ejemplo, no sería creíble para los consumidores que el titular de la marca garantizase, como si fuera un tercero ajeno, sus propios productos.

Que la bibliografía citada por el Prof. Lema Devesa en este trabajo se refiera exclusivamente a autores españoles es muy lógica, pues el estudio realizado se refiere a la regulación de la marca de garantía en la Ley española de marcas. Pero también es reveladora de otra circunstancia extraordinariamente importante. En efecto, el hecho de que haya tantas publicaciones y autores nacionales denota el claro progreso de la disciplina de la propiedad industrial en España. Ello se debe en gran medida a la Escuela que tiene sus orígenes en la labor pionera del maestro FERNÁNDEZ NOVOA y que ha tenido su continuación con discípulos como el Prof. Lema Devesa, quién hoy –con gran placer para

todos- culmina su extraordinaria carrera profesional con su ingreso en esta Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación

Hemos visto en esta semblanza como toda la actividad del Prof. Lema Devesa, aunque se impulse desde Madrid, viene marcada por su condición de gallego con querencia y presencia frecuente en nuestra tierra e Instituciones. En suma, por su amor a Galicia.: Desde el principio, en la Universidad de Santiago de Compostela a la que ahora ha donado su biblioteca, muestra de su gran generosidad; en la Xunta de Galicia al colaborar en su legislación sobre publicidad; en la Escola Galega de Administración Pública; en la Real Academia Gallega de Farmacia , de la que es académico correspondiente ; en la Fundación “Barrié de la Maza”, de la que es Secretario y miembro del Patronato, habiendo presidido la Asociación de Becarios de la misma; y como miembro del Consello da Cultura Galega, etc.

En este capítulo, debemos resaltar el hecho de presidir, desde hace más de veinte años, la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (IURISGAMA), que aglutina a diversos profesionales del Derecho (Magistrados, Jueces, Notarios, Registradores, Catedráticos, Abogados, etc.) que hayan nacido o estudiado en Galicia, premiando igualmente a destacados juristas que ejercen su profesión en Galicia, colaborando siempre estrechamente con la Casa de Galicia en Madrid, sobre todo en los tiempos de su inolvidable Director José Ramón Ónega, que desempeñaba el cargo de Delegado de la Xunta de Galicia en Madrid.

Igualmente es desde hace años Director de las Jornadas Jurídicas “Román García Varela” – junto con el hijo del creador de las mismas- que se celebran en Sarria, con asistencia de primeras figuras del Derecho a nivel nacional, que convierten a esta localidad lucense, durante su celebración, en la indiscutible Capital Jurídica de Galicia.

Podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que la feliz conjunción de las dotes intelectuales y morales de nuestro nuevo compañero se ha producido, no solo debido a su natural bonhomía, que le viene de familia, sino también gracias a la presencia y apoyo de su mujer Margarita y de sus tres hijas, Margarita, Carla y María, a su vez brillantes licenciadas y doctoras. Enhorabuena también para vosotras.

Nada más. Es evidente que la Academia no podía prescindir de una figura jurídica así: brillante profesional, mejor persona y amigo, excelente gallego y, por tanto, un gran español. Por eso, creo interpretar el sentir de esta Corporación Académica, al decirte con todo orgullo y cariño: BIENVENIDO.



Deputación
DA CORUÑA