

La posesión y el registro en la adquisición y tutela de la marca

SUMARIO: I. *Observaciones previas sobre el concepto y función de la marca.*—II. *Presupuesto de la titularidad de la marca: la condición de productor.*—III. *Los derechos extrarregistrales sobre la marca:* 1. La dualidad de derechos en la Ley de 1902.—2. La pluralidad de situaciones en el Estatuto.—IV. *Primer usuario versus titular registral:* 1. Valor preferente de la anterioridad.—2. La «consolidación».—3. La situación, mientras la titularidad no se consolida.—V. *La posesión de la marca:* 1. Sentido de la posesión de la marca.—2. Concurrencia de posesiones.—A) Posesiones paralelas. B) Posesión derivada.—3. Los derechos del poseedor de la marca y el artículo 273 del Estatuto.—4. La tutela penal de la marca y su posesión.—VI. *La protección a la posesión de la marca desde el punto de vista de la competencia desleal:* 1. Fundamento de la prohibición de competencia desleal.—2. El uso continuo de la marca como fuente de un derecho a la clientela.

I. OBSERVACIONES PREVIAS SOBRE EL CONCEPTO Y FUNCION DE LA MARCA

Para el objeto del presente trabajo conviene reparar desde el primer momento en cómo es la participación de los consumidores la que da valor e importancia a la marca. Importancia que hoy ha crecido desmesuradamente. En una época como la nuestra, de productos idénticos o similares en precio y calidad que se ofrecen conjuntamente en el mercado, las preferencias del público se dirigen a aquellos que por haberse anticipado en la oferta, por una propaganda hábil y bien dirigida o por su presentación, etc., han logrado atraerlas y crear en torno a sí una demanda fiel y constante. Tal éxito muchas veces es el resultado de la honestidad comercial de un productor que, a costa de mermar sus ganancias, ha sabido servir siempre una calidad superior por un precio módico, y a él contribuye, sin duda en gran medida, una propaganda máxima y continuada, que puede hacer pasar a un segundo lugar las consideraciones más importantes de calidad de la mercancía y adecuación de su pre-

cio. Todo ello supone, en último término, una inversión (dinero dejado de ganar o gastado en propaganda), que puede ser muy elevada, pero que tiene como contrapartida la vendibilidad del producto acreditado y solicitado por una masa de compradores. La marca acreditada, la que representa una llamada a la atención de cualquier comprador y posee una demanda propia, tiene así un elevado valor económico actual, resultado de una labor destinada a grabar en la mente del público su relación con un determinado producto y las virtudes de éste.

Como dice FERNÁNDEZ NOVOA (1): «... si nos limitamos a decir que la marca es una unión entre un signo y un determinado género de mercancías, no estamos realmente describiendo una marca viva y operante, sino tan sólo un proyecto de marca: una marca en potencia a la que le falta un segundo ingrediente básico para convertirse en una marca auténtica. Este segundo ingrediente es psicológico. La marca en sentido propio es la unión entre signo y producto, en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores la captan y la retienen en su memoria.

»La unión entre signo y mercancía, al ser captada por los consumidores y convertirse de este modo en una verdadera marca, desencadena, por su parte, ciertas representaciones en el ánimo del consumidor. Estas representaciones son fundamentalmente dos: la primera, sobre el origen de la mercancía que aparece unida al signo, y la segunda, sobre las características de tal mercancía. Al contemplar un signo unido a un artículo, el consumidor piensa lógicamente que este artículo procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los artículos dotados de ese mismo signo. La contemplación de la marca sobre una mercancía hace que el consumidor adscriba la misma a cierta empresa. En segundo término, la contemplación de la marca sobre una mercancía suscita en el ánimo del consumidor el pensamiento de que ésta posee unas determinadas propiedades y características.

»El signo—continúa más adelante—añadido a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en el ánimo del público de los consumidores aquellas representaciones en torno al origen y características de la mercancía que anteriormente hemos visto. Cuando así ocurra, a la unión entre signo y mercancía se habrá sumado el perfil psicológico, que—como sabemos—es también parte integrante del bien inmaterial llamado *marca*. Es, por

(1) «La figura compleja de la marca», en *Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza*, año 1968, número 30, págs. 24 y ss.

tanto, innegable que la marca no puede surgir sin la participación de los consumidores. El público de los consumidores no es un simple destinatario de la marca: es un protagonista activo que desempeña un relevante papel en el proceso de iniciación y posterior consolidación de la marca.»

Esta participación del público había sido puesta ya de relieve hace casi medio siglo por ISAY (2), quien contemplaba en la marca, junto a las funciones de indicar el origen de la mercancía y garantizar su calidad (para las cuales no es precisa la cooperación del público), otra de ser un medio de publicidad y propaganda. La doctrina moderna puntualiza más exactamente que la marca es un medio de convocatoria de la clientela, con fuerza a veces incontrastable, atribuida por la propaganda que la ha introducido en la inteligencia y la voluntad de los consumidores. La publicidad, por sí sola, es capaz de centuplicar las ventas de una marca y crearle un público devoto. La marca es en tal planteamiento el pivote sobre el cual gira el reclamo y despierta en torno a ella, a medida que se van practicando sucesivas inversiones en propaganda, una serie de apetencias y reflejos condicionados. La marca adquiere un valor separado del producto al cual se aplica, de su calidad y origen; un valor que expresa la demanda creada por la propaganda, que es el alma del comercio actual. Un valor tal que entonces la marca puede servir como colector de clientela aplicada a otro producto distinto e incluso muy lejano del originario: simplemente por las reminiscencias que despierta en la subconciencia o la conciencia de los consumidores. Cuando la propaganda se emplea en una marca con intensidad e ingenio, el valor de convocatoria de clientela de ésta puede llegar a ser muy elevado, y tan desvinculado del objeto como lo sería cuando la publicidad versa sobre un producto que todavía no ha aparecido en el mercado, cuyas virtudes no son conocidas realmente y sí sólo ponderadas mediante el anuncio: el signo llega a tener valor por sí, separado de la mercancía a la cual se aplicará luego.

La defensa de la marca es entonces la salvaguardia del patrimonio mercantil, que representa la unión del signo con el producto contemplada por el público: en definitiva, la defensa de la propia clientela y de la que potencialmente puede llegar a serlo.

No quiero decir con esto que la clientela sea una *cosa* sobre la cual se puedan tener derechos reales, ni tampoco tiene autonomía en sí, pues siempre se es cliente *per relationem*, es decir, de una determinada empresa o comprador de cierto producto. La clientela representa un valor de la empresa o el producto, pero quien es dueño de aquélla o monopoliza la fabricación de éste no tiene un derecho que le permita mantener un

(2) *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, en *GRUR.*, 1929, págs. 23 y siguientes.

volumen determinado de clientela. Esta «pertenece» a quien pueda tomarla, porque nuestro régimen es de competencia económica y libertad. Cuando un fondo de comercio se vende, por ejemplo, el valor del mismo se determina en función de la clientela y de los beneficios que ésta procura; pero es evidente que el cesionario no goza de ningún derecho que le asegure la continuidad de esta clientela; sólo de un derecho de crédito contra el cedente bajo la forma de una prohibición de volverse a establecer: derecho que es un crédito contra una persona determinada y no una pretensión frente al público en general.

El derecho a la marca no sujeta, pues, a la clientela, y en ese sentido no es un derecho sobre ella. Pero sí regula la conducta de los competidores en el ámbito más importante de la captación de clientes. La ley conserva al empresario, mediante la tutela de la marca, los frutos de la actividad empresarial, o sea, el llamado *valor de equipo* del fondo de comercio, que se ha acumulado en él sobre la base de una serie de experiencias satisfactorias de la clientela (valor acumulado en la marca); de la correspondencia del producto con los gustos del público (y, por tanto, sobre la base de una experiencia que justifica la confianza); y también merced al eventual valor intrínseco de la gestión del signo por el empresario; a las inversiones en propaganda de cualquier clase; al esfuerzo para suscitar la demanda y satisfacerla, todo lo cual constituye la razón de ser de la marca, que no es el mero efecto de la formalidad de una solicitud ante el Registro y la consiguiente inscripción, sino el resultado de una labor y un esfuerzo, merced a los cuales un número más o menos grande de personas no sólo relaciona la marca con el producto, sino que demanda el de tal marca cuando (en intervalos más o menos largos, acaso todos los días) precisa la mercancía correspondiente.

Mas la identificación del producto con la marca no impide que la adscripción de la clientela sea no una mera palabra o unas imágenes, sino, a través de ella, a una empresa que, a la vez, es fuente de la mercancía y—habitualmente—causante de la correlación, en la mente del público, entre marca y producto. Todo esto habrá de ser tenido en cuenta al interpretar la legislación aplicable a los problemas cuyo estudio va a ocuparnos.

II. PRESUPUESTO DE LA TITULARIDAD DE LA MARCA: LA CONDICION DE «PRODUCTOR»

En la mayor parte de los países la marca ha de pertenecer a una empresa: un simple particular, por capricho, no puede registrar una marca, que no podría poner sobre mercancía que no produce. La marca puede

ser registrada exclusivamente por los industriales y comerciantes para sus productos.

Así, en Alemania, según el artículo 1.º de la Ley de Marcas, no se puede someter una marca a registro sino por quien quiera servirse de ella en su explotación industrial o comercial para distinguir sus productos de los de otro. Este texto se interpreta en el sentido de que es preciso, en principio, que exista una explotación de los productos que la marca está destinada a caracterizar. Supuesto que la Oficina de Patentes haya admitido erróneamente que el requirente posee una empresa correspondiente a una marca que solicita, cuando en realidad no ocurre así, el signo es susceptible de ser anulado de oficio. Por otra parte, si la empresa desaparece después del registro, cualquier tercer interesado puede solicitar la eliminación en los términos del artículo 11 de la ley citada.

También Bélgica, Holanda e Italia (por no citar sino países de la Comunidad Económica Europea) han quedado hasta el presente fieles al principio de la conexión de la marca con la empresa. En estos países no toda persona jurídicamente capaz puede apropiarse y conservar una marca, sino sólo si ejerce personalmente una actividad industrial o comercial. Dicho de otro modo, el titular no puede ser sino un productor: debe constituir una «empresa». Por supuesto, la necesidad de conexión entre marca y empresa no veda el registro de marcas destinadas a una explotación futura, o las llamadas «de defensa», ni tampoco el registro de marcas por las sociedades llamadas «de cartera», que no ejercen ellas mismas actividad mercantil, pero pueden ser titulares de los signos que emplean sus filiales (3).

En cambio, en el Derecho francés no es en modo alguno indispensable, para ser regularmente titular de una marca, estar en posesión de una empresa industrial o comercial. Desde el momento en que el signo es válido podrá ser registrado y apropiado por cualquiera que goce de capacidad jurídica; la marca podrá pertenecer a personas físicas no comerciantes o a una sociedad desprovista de actividad comercial o industrial propia.

En España, si se atiende al artículo 121 del Estatuto de la Propiedad Industrial, se debe exigir la condición de «productor», es decir, elaborador o vendedor. Según el artículo pueden hacer uso de las marcas y registros a los efectos del Estatuto: «a) Todos los fabricantes y comerciantes, agricultores, ganaderos y, en general, todos los *productores*, sean personas individuales o jurídicas, para distinguir los productos y produc-

(3) Véase, sobre el tema, FERNÁNDEZ NOVOA, «En torno a la cesión libre de la marca, y sus consecuencias», en *Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza*, año 1968, número 30, págs. 31 y ss.

ciones que entregan al mercado para su utilización, cualquiera que sea la forma de ésta y la índole del producto.» El Estatuto ha extendido la posibilidad de solicitar una marca a quien no es comerciante en sentido legal, pero es «productor», es decir, en sentido económico, empresario. Ciertamente, conforme al apartado segundo del artículo 149, si la oposición formulada al registro de una marca «se funda en que el solicitante no reúne la calidad de productor, comerciante o fabricante, o el Registro así lo estimare conveniente, se podrá exigir su demostración o justificación antes de la concesión del registro con certificación del Registro Mercantil o la presentación del recibo de la contribución»; precepto que no sirve para considerar la condición de «productor» como algo accidental que pueda exigirse o no arbitrariamente en el Registro, y que significa, en cambio, que si el oponente alega que le falta la calidad de productor al solicitante de la marca, habrá de exigirse necesariamente la demostración de tal calidad, mientras que aun sin tal alegación, el Registro podrá pedirla «si lo estimare conveniente».

La necesidad de la condición de «productor» se deduce, finalmente, del artículo 1.º del Estatuto, cuando habla de «productor, fabricante o comerciante».

Sin embargo, la interpretación jurisprudencial es vacilante.

En el terreno de la jurisprudencia civil es importante, primeramente, la sentencia de 23 de marzo de 1945, en la cual se afirma, en contra de la tesis aquí defendida, «que para solicitar y obtener el registro de una marca no impone la ley ninguna comprobación o declaración especial relativa a la posesión de la industria a la que la marca haya de aplicarse, ni a la intención del peticionario de utilizar efectivamente la marca para la fabricación o comercio de los productos a los que la misma se refiere, como lo comprueba el propio artículo 10 del Estatuto..., ya que al establecer este precepto que *todo español o extranjero, bien sea persona natural o jurídica, que pretenda establecer o haya establecido en territorio español una industria nueva con arreglo a las leyes vigentes, tendrá derecho a su explotación exclusiva durante cierto número de años, en las condiciones que se fijen en el Decreto-ley, y siempre que cumpla con los preceptos del mismo, y, por tanto, podrá solicitar el registro de patentes, marcas, etc.*, da a entender claramente que no es la explotación de la industria requisito previo para que el registro sea concedido». El argumento, como se ve, se concreta a la no necesidad de tener previamente la condición de comerciante, pero en un caso en el que la dispensa de este requisito es en atención a que el solicitante se propone tener tal condición; las marcas, bien se ve, se conceden acaso antes de iniciarse la producción y, por tanto, de tener la cualidad de productor, porque pueden ser una condi-

ción de la producción misma; pero de ahí no se deduce que la marca se puede conceder a cualquiera, sino a quien tenga la cualidad de productor o pida la marca en vista de una condición que va a tener inmediatamente.

Algunos datos más aparecen en el campo de la jurisprudencia contenciosa. En relación con la Ley de Propiedad Industrial anterior al Estatuto, la de 1902, dice la sentencia de 2 de octubre de 1910 que «si bien parece notorio que el artículo 6.º, al decir que podrán solicitar marcas los que con ellas pretenden distinguir la producción a que se dediquen, y el artículo 23, al preceptuar que podrán hacer uso de la marca los fabricantes para distinguir los productos de su fábrica, parecen encaminarse a que las marcas no se concedan sino a los que sean fabricantes, es lo cierto que la Administración, con arreglo al texto expreso del artículo 23 del Reglamento y, sobre todo, al 74 de la Ley, no tiene que exigir previamente, con carácter preceptivo, la prueba de aquel hecho; de donde se deduce que no es tan esencial que su falta sea motivo para anular la marca que fuese registrada, con tanta más razón cuando, como aquí sucede, no perjudica a tercero, porque ningún otro alega estar en posesión de la concedida y sufrir la competencia». Vale, en relación con esta sentencia, la argumentación alegada para la anterior.

Poco tiempo después, la sentencia de 16 de junio de 1911 parece exigir la justificación de la condición de fabricante del producto de que se trate para que un solicitante pueda registrar la marca.

La sentencia de 11 de junio de 1932, ya sobre el Estatuto y sirviendo de precedente a la sentencia de 23 de marzo de 1945 civil citada, dice que «los términos en que se halla redactado el artículo 149 del texto refundido demuestran que la justificación de la calidad de comerciante que solicita la marca es una facultad de la Administración, no una obligación que necesariamente haya de cumplir, por lo que al no haberse pedido por la oposición esa justificación ni haber estimado el Registro la conveniencia de aportarla, falta la base para estimar que el procedimiento administrativo seguido adolece de vicio alguno de nulidad».

La sentencia de 24 de marzo de 1934 insiste en que «la demostración de que el peticionario sea fabricante o comerciante es, a tenor del artículo 149, potestativo de la Administración el exigirla cuando abrigue duda acerca de la calidad del solicitante respecto a tal extremo».

En cambio, la sentencia de 13 de octubre de 1952 considera que «puestos en relación los artículos 120, a), y 149, párrafo final, de la vigente Ley de 1929, se echa de ver que no puede ser concesionario de una marca quien no aparece inscrito como comerciante en el Registro Mercantil o, al menos, satisfaga la contribución correspondiente a Hacienda, y como ni al expediente gubernativo ni a los autos se han aportado

los diversos elementos probatorios, forzoso es deducir lógicamente que el Ministerio de Industria ha otorgado la marca indebidamente, sin reparar en que el peticionario carecía de condiciones para ello».

En realidad, la exigencia del Estatuto es muy clara y la posesión de la cualidad de comerciante o «productor» no es en él un requisito que pueda cumplirse o no según criterio de la Administración, sino una condición personal del solicitante del Registro, que la Administración podrá comprobar o no, pero que no poseída inhabilita para ser titular de una marca y, por tanto, produce la nulidad absoluta de la concesión, como acto contra ley (art. 6 del Código civil).

La tesis contraria da lugar a los conocidos abusos del registro de marcas con la finalidad de dificultar después su posible solicitud por quien siendo comerciante se propone realmente usarlas, haciéndole pagar por ello.

Finalmente, como dice ROUBIER (4), «lo que hace el valor de una marca y legitima su propiedad exclusiva es su uso para un producto determinado, al no ser la marca nada separada de la mercancía a la cual deben distinguir; no cabría admitir que un comerciante o un industrial acapare, mediante su registro, el uso ulterior de denominaciones o marcas que no serían en realidad la designación de ningún producto. Una marca de fábrica está hecha para individualizar. Algunos hacen observar también, no sin razón, que la situación puede ser más grave en ciertos respectos para la marca que para la patente, pues si ésta no es explotada, el perjuicio no es sino de corta duración; pero si la marca no es explotada, la prohibición puede ser ilimitada en el tiempo».

III. LOS DERECHOS EXTRARREGISTRALES SOBRE LA MARCA

1. LA DUALIDAD DE DERECHOS EN LA LEY DE 1902

El Real Decreto de 20 de noviembre de 1850 dio lugar, en tema de titularidad sobre la marca y al establecer su registro, a una dualidad de especies y tratamientos, que pasa más perfilada a la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902. Tal dualidad se plantea especialmente en el primer párrafo del artículo 30 de esta última, a cuyo tenor «la propiedad de las marcas está equiparada a la de los bienes muebles. Los modos de adquirir esta propiedad son los reconocidos por el Derecho

(4) *Le Droit de la propriété industrielle*, II, París, 1952, pág. 617.

civil; mas para quedar amparado por la presente ley será indispensable haber obtenido el correspondiente certificado título de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial». Hay aquí dos grados de «propiedad» de la marca: la que podemos llamar «civil», obtenida por los modos del Derecho civil y cuyo nivel de protección no se especifica en el texto legal, y la «civil-registral», es decir, la misma propiedad civil adquirida por los modos del Derecho civil, pero luego inscrita además en el Registro, condición indispensable para que quede «amparada por la presente ley»; entiéndase, amparada por la totalidad de los mecanismos previstos en la ley especial, pues algunos de ellos pueden jugar en favor del mero titular «civil» por su identidad con los que desde antes de 1850 ponía a disposición de éste, en cuanto titular de un derecho equivalente al de propiedad sobre bienes asimilados a los muebles, el Derecho civil ordinario. O sea, si existe una «propiedad civil» distinta de la registral, no hay duda de que aquélla se halla defendida por acciones equivalentes a las del dominio de una cosa mueble; acciones semejantes a las de recuperación y a las de indemnización; acciones civiles, porque las penales sólo se otorgan por el Código penal para las infracciones relativas a los bienes corporales, y las administrativas requieren tener una titularidad registral.

Pese a la proclamación del artículo 30, 1.º, de que «los modos de adquirir la propiedad de la marca son los reconocidos por el Derecho civil», en cuanto a los originarios, los modos civiles clásicos son de dudosa aplicación y parecen sustituidos por el que establece el artículo 30, 2.º: «El dominio de la marca prescribirá a los tres años de posesión no interrumpida con buena fe y justo título.»

La Ley de 1902 admite aquí, pues, junto a la marca registrada, la titularidad adquirida por posesión trienal de la marca no registrada, acaso pensando que tal posesión fuera como una especie de equivalente jurídico (de efectos más reducidos) de la inscripción en el Registro. No es que no se haya adquirido antes un derecho sobre la marca por la creación o elección y el uso inicial, pero resulta claro de la ley que lo obtenido antes del trienio no es lo que ésta llama «el dominio» y que reserva a la marca usada por más de tres años.

Si entonces el derecho pleno sobre la marca no se adquiere hasta pasados tres años, de ahí se deduce que en tema de marcas no hay propia ocupación como modo de adquirir, tanto por la falta de corporeidad de éstas, que hace imposible una aprehensión propiamente dicha y localizada, como por el necesario plazo trienal. Lo que hay, cuando una marca comienza a usarse, es una titularidad de orden inferior, si bien no se trata de mera posesión, pues su defensa no se halla fundada en el mero

hecho de poseer ni es su protección meramente «posesoria», sino, en algún aspecto, una suerte de acción publiciana; parece que quien ha comenzado el uso de la marca, por ejemplo, hace dos meses o dos años, podrá impugnar el registro por un usuario ulterior, no como perturbación de una situación posesoria propia, sino de un derecho que se halla en trance de consolidar, ya adquirido en germen. No hay, como en la *possessio ad usucapionem*, una situación claudicante, que puede interrumpir un tercero de mejor derecho, porque de momento no existe este tercero; tampoco nos hallamos, por tanto, ante la usucapión como modo de adquirir. El presente es un modo *sui generis*, correspondiendo a una clase de bienes igualmente específica, desconocida para la jurisprudencia romana y sin verdadera trascendencia hasta el siglo pasado. No confiere el derecho pleno por el solo uso inicial de la marca: el que correspondería aproximadamente al papel que desempeña la ocupación para los bienes muebles. Pero la ulterior colocación del derecho tras un período de tiempo no se funda en una posesión recibida de otro o arrebatada a otro, sino precisamente en lo que la doctrina antigua llamaba «ocupación»: el uso inicial del signo creado o elegido, no usado antes en el mismo renglón de mercancías.

La jurisprudencia relativa a la Ley de 1902 no es muy expresiva, mas todavía hallamos algunas sentencias que aluden a la creación de la marca como medio de adquirir su titularidad.

Según la sentencia de 10 de abril de 1913, «la creación de un signo o marca para distinguir los productos de una fábrica o industria de otros de la misma especie constituye por sí sola un medio de adquirir la propiedad y gozar el derecho al uso de tal distintivo, como cosa susceptible de apropiación y comprendida en el concepto de bienes muebles, según lo establece el artículo 335 del Código civil», por lo que el primer usuario tenía la propiedad adquirida de la marca cuando la sociedad recurrente solicitó y obtuvo el registro de igual marca. Según las sentencias de 19 de abril de 1913 y 22 de mayo de 1915, la inscripción en el Registro se encamina «a amparar y proteger el crédito industrial», y por eso, «por la misma razón a que obedecía, la ley no podía privilegiar, por el mero hecho de registrarlo, un distintivo que anteriormente fuese empleado y conocido en los mercados como propio de otro productor, y a ello obedece lo dispuesto en el artículo 30, según el cual no es la propiedad de la marca lo que se crea por el hecho de su incorporación al Registro, sino los privilegios que mediante el mismo se otorgan a aquélla, quedando subordinada la adquisición del dominio a la posesión no interrumpida con buena fe y justo título durante tres años; limitación que revela y evidencia el propósito del legislador de dejar a salvo los derechos de tercero

que dentro del trienio acudiese a reclamar su prioridad en el legítimo uso de tales signos de crédito y demostrar su posesión o dominio». Finalmente, la sentencia de 5 de mayo de 1930, que aun dictada después de la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial aplica la Ley de 1902, afirma que «las marcas y nombres comerciales constituyen una propiedad tan legítima como cualquier otra, que se adquiere por cuantos modos reconoce el Derecho civil, siquiera por su importancia para el comercio y la industria haya habido necesidad de dedicar a ella leyes especiales protectoras...», y la Ley de 1902 «respeto la adquisición de aquélla por cualquier título de Derecho civil—uno de los cuales es la creación y uso—, se haga o no la inscripción garantizadora en el Registro de la Propiedad Industrial, que dicha ley no impone con carácter obligatorio, y si se hace origina únicamente una presunción *iuris tantum* de propiedad, que sólo puede consolidarse por la posesión de tres años no interrumpida desde la inscripción con buena fe y justo título, como terminantemente previene el artículo 30 para las marcas».

Junto a la titularidad meramente civil y a la civil registral, totalmente completa y eficaz, coexiste en la Ley de 1902 la titularidad únicamente registral, que la doctrina y la jurisprudencia han dejado de lado casi siempre, pero que se da, inevitablemente, cuando un titular registral de marca no ha realizado su adquisición válida por los modos de Derecho civil.

2. LA PLURALIDAD DE SITUACIONES EN EL ESTATUTO

Elemento fundamental en orden a la fijación de la esencia de la marca es el artículo 1.º del Estatuto: «Propiedad industrial es la que adquiere *por sí mismo...* el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales, con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo. La ley no crea, por tanto, la propiedad industrial y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta ley se fijan, el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos.» Es decir, que la *creación* de signos especiales sirve para adquirir la llamada «propiedad industrial» sobre los mismos: no, desde luego, por la sola creación, pero sí, «según los casos», mediante la prioridad del uso o bien la del registro; al parecer, esto último cuando compiten dos solicitantes del registro de la misma marca que no alegan uso. La marca no es, pues, un *quid* creado por el Registro, y ello en caso alguno, pues este organis-

mo se limita a conferir un mejor derecho por el hecho de la prioridad en la solicitud de inscripción (a falta de uso) o el preuso, pero no vale para *fabricar* el derecho.

De donde se deduce que para el Estatuto, lo mismo que para la Ley de 1902, la existencia del Registro produce, al menos, una dualidad de derechos sobre la marca, según se hallen registrados o no.

No obstante, un sector considerable entre los mercantilistas españoles piensa que el derecho a la marca nace únicamente a virtud de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. Así, GARRIGUES (5), para quien «la reglamentación legislativa de las marcas puede fundarse en uno de estos principios: o en el principio de la inscripción (el uso de la marca se protege con carácter exclusivo sólo cuando ésta se inscribe en el Registro), al que responde nuestro Derecho en este punto, como en la materia de nombre comercial, o en el principio de la vigencia en el tráfico». Según URÍA (6), «la obligación de registrar las marcas atribuye o confiere a dicho Registro efectos constitutivos; el uso de las marcas no registradas no está protegido y no podrá servir de fundamento para impugnar el registro concedido a favor de quien, aun sin uso, haya conseguido la prioridad registral de la marca creada y usada por otro». Y para VICENTE GELLA (7), la marca «se adquiere en España... mediante su inscripción en el Registro».

Estas aseveraciones no podrían provenir de ningún estudio fundado del Estatuto y, en efecto, más bien parece que nuestros mercantilistas, sugestionados por la doctrina alemana, habrían acomodado a ella, de modo automático y sin mayor reflexión, lo que ellos creen Derecho positivo español.

«La lectura—hace notar FERNÁNDEZ NOVOA (8)—del título III del Estatuto de la Propiedad Industrial, que es el título destinado específicamente a regular las marcas, parece confirmar la tesis de que en el actual ordenamiento español el nacimiento del derecho sobre la marca viene determinado exclusivamente por la inscripción registral. En efecto, el título III del Estatuto alude tan sólo a la marca registrada: no menciona ni regula la marca no registrada, pero empleada *de facto* por un empresario para diferenciar sus productos en el mercado. Dentro del título III, es altamente significativo a este respecto el artículo 120. El párrafo 1.º de este precepto dispone, en términos muy expresivos, que *será obligatorio el registro de todas las marcas destinadas a distinguir un producto*,

(5) *Tratado de Derecho Mercantil*, I, 1, Madrid, 1947, pág. 278.

(6) *Derecho Mercantil*, Madrid, 1964, pág. 58.

(7) *Curso de Derecho Mercantil comparado*, Zaragoza, 1960, pág. 324.

(8) «El nacimiento del Derecho sobre la marca», en *Revista de Derecho Mercantil*, 1966, II, pág. 222.

cualquiera que sea su clase y naturaleza; y el párrafo 2.º del mismo artículo castiga a los que incumplieren tal obligación con las multas que se determinan en los artículos 136 y 137 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902.»

Pero el artículo 120 no sienta ningún principio de eficacia constitutiva de la inscripción, sino de la obligatoriedad, lo cual es muy distinto. El precepto, criticado unánimemente y que, en opinión de DÍAZ VELASCO (9), incurre en lamentable confusión entre el uso obligatorio de ciertas marcas y el registro obligatorio de aquellas otras que voluntariamente se usen, podrá obligar a inscribir la marca, pero su única sanción para los infractores es una multa de reducida cuantía.

Mayor fuerza argumental podría tener el artículo 7 del Estatuto, a cuyo tenor «las patentes, las marcas y las modalidades comprendidas en este Decreto-ley constituyen un derecho, cuyo reconocimiento dimana de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, representado por el certificado que se expide». Más aún, aquí se habla de un *reconocimiento* del derecho, expresión menos terminante que la del artículo 7 de la Ley de 1902 («el derecho se adquiere mediante la concesión por el Gobierno de un certificado o título de la marca»); para ser reconocido ha de existir ya un derecho con anterioridad a la inscripción y, por tanto, la marca existe antes de ella, si bien necesitada de un *reconocimiento*, que surge del propio registro. En rigor, el precepto nada dice sobre la suerte de aquellos derechos que no sean objeto de reconocimiento, y puede pensarse—y así es—que les niega la total protección específica presupuesta en el Estatuto para el derecho inscrito, pero no la que pudiera prestarles la ley civil (se halle mencionada o no esta protección en el Estatuto), en su concepto de derecho subjetivo no registrado.

Tal es, con mayor claridad, el sentido del artículo 123 del Estatuto, equivalente al 32 de la Ley de 1902, acerca del cual ya he hecho algún comentario: el precepto señala la protección que la ley concederá al titular inscrito, pero calla absolutamente acerca de la tutela del que no figura en el Registro.

Mas, sobre todo, la existencia de un derecho sobre la marca prescindiendo de la inscripción en el Registro viene demostrada por el artículo 14 del Estatuto, a cuyo tenor «el certificado de concesión del registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción *iuris tantum* de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado el registro y su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título».

(9) «El régimen de la propiedad industrial», en *Revista de Derecho Mercantil*, 1946, II, pág. 132.

«Para quedar amparado por el presente Decreto-ley será indispensable haber obtenido el correspondiente certificado de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.»

El apartado segundo ha de interpretarse en el mismo sentido que el artículo 7.º: la protección descrita en el Estatuto ha sido proyectada para la marca que figura en el Registro, mientras la que vaga fuera de él no recibe una tutela específica, sino la que se deduce de su condición de derecho absoluto.

Mayor interés ofrece, a nuestro propósito, el apartado primero. Cuando en él se dice que «el dominio de la marca se consolida» a través del cumplimiento de las condiciones allí señaladas, se alude a la titularidad más plena y completa, la que lleva consigo la integridad de la protección en todos sus aspectos. En efecto, ni fuera del Registro ni dentro de él, pero no cumpliendo las condiciones del artículo 14, es posible alcanzar un grado de tutela igual. En la mente del autor del Estatuto hay, como digo, una forma suprema, un grado más alto de titularidad, que es el «dominio consolidado». Pero ese mismo concepto reclama la existencia de otras titularidades de orden inferior, que podríamos denominar ahora, para entendernos, «dominio no consolidado», y que consistirían en el «dominio» que no cumple alguna de las condiciones del artículo 14, 1.º

Dicho precepto, al hablar de que el dominio se *consolida*, implícitamente reconoce la existencia antecedente de un dominio anterior a la consolidación, es decir, al cumplimiento de las condiciones legales. Y si éstas son la posesión trienal con buena fe y justo título (o la explotación ininterrumpida) y, cumulativamente, la inscripción en el Registro, de ahí se deduce que existen «dominios no consolidados» cuando:

a) Una marca ha sido registrada por el explotador o poseedor, pero no ha cumplido el trienio, o habiéndolo cumplido, faltan el título o la buena fe.

b) Una marca ha sido registrada, pero no se halla explotada ni poseída por el titular del registro o éste no tiene (inicialmente) título o buena fe (sobre los conceptos de *posesión* o *explotación*, *título* y *buena fe*, trato *infra*, V).

c) Una marca explotada o poseída no se halla registrada por el explotador o poseedor.

d) Una marca que se halle registrada por unos, fue inicialmente explotada por otros, quienes lo hicieron con anterioridad a la fecha de la inscripción. Para que esta anterioridad tenga valor impeditivo de la «consolidación» es preciso que la marca se halle registrada desde hace menos de tres años o que los titulares registrales no la hayan poseído con título y buena fe.

IV. PRIMER USUARIO *VERSUS* TITULAR REGISTRAL

1. VALOR PREFERENTE DE LA ANTERIORIDAD

El rango preferente de la posición de «primer usuario» se halla reconocido implícitamente en diversos textos del Estatuto. Cuando el artículo 14 asevera que «el certificado de concesión del registro de una marca constituye una presunción *iuris tantum* de propiedad», o cuando el artículo 12 dice que «la concesión de las diferentes modalidades a que se refiere el presente Estatuto se otorgará sin perjuicio de tercero», lo hacen pensando no sólo en los titulares registrales cuyo derecho, por inadvertencia, pudiera infringir el nuevo asiento, sino también, y sobre todo, en los titulares extrarregistrales. Así resulta de la interpretación de la Ley de 1902 por la doctrina y la jurisprudencia.

Ese *tercero* puede ser así el usuario no registral de la marca cuyo derecho es anterior al registro. No hay ningún precepto en el Estatuto que salguarde expresa y concretamente tal derecho, pero ello se desprende con tanta claridad de la historia de la ley y del sentido de los artículos 1.º y 14 del Estatuto, que la jurisprudencia y la doctrina se hallan de acuerdo en conceder preferencia al primer usuario de la marca, titular extrarregistral, frente al segundo que consigue el registro de ella, al menos en los primeros tres años a partir de la inscripción.

La posición del primer usuario no tiene más defensa, frente al titular inscrito, que la civil; pero esta defensa es suficiente para eliminar el aparente derecho del titular inscrito y, consiguientemente, rectificar el Registro.

No se trata simplemente de que tal primer usuario tenga un derecho adquirido en el campo de la competencia, de modo que sus infracciones sólo puedan combatirse desde la defensa contra la competencia desleal. En su momento veremos que el primer usuario (y aun no siendo el primero) que incorpora al acervo de su empresa una marca valiosa por haber adquirido lo que los alemanes llaman «notoriedad en el tráfico», adquiere derecho sobre la marca por cuanto el hacer uso de ella otro cualquiera, aunque la tenga inscrita a su favor, supondría competencia desleal (protección a la *Ausstattung*). Pero aquí se trata de algo más: del derecho de todo primer usuario de una marca, cualquiera que sea el grado de conocimiento de ésta por el público, a impugnar la concesión de registro en favor de otro.

Nuestra jurisprudencia civil ha dado interpretaciones diversas a este derecho del primer usuario en el Estatuto.

Según la sentencia de 25 de febrero de 1941, «el artículo 1.º del citado Estatuto declara que (la marca) puede adquirirse por prioridad de uso, hágase o no la inscripción en el Registro, puesto que la inscripción no la impone la ley con carácter obligatorio», y en el caso, el Tribunal aprecia la prioridad en favor del reclamante, frente a la inscripción del demandado.

Sentencia de 23 de marzo de 1945. Otorgándose la concesión de la marca sin perjuicio de tercero (art. 12), «pueden éstos impugnar la legalidad y validez de la marca por medio de la correspondiente acción anulatoria, sin que en tal caso pese sobre el demandado, protegido por su doble posición procesal y registral, la carga probatoria de la posesión de la marca que el presente recurso quiere atribuirle, pues es a cargo del que ha de demostrar la existencia de las circunstancias que hayan podido viciar aquella concesión». Así, pues, la posesión de la marca (posesión real y efectiva) se presume a partir de la inscripción, pero está admitida la prueba en contrario.

Conforme a la sentencia de 6 de mayo de 1955, «del artículo 14 del Estatuto se infiere que si el certificado de concesión no lleva tres años de vida registral, cual ocurre en el caso ahora enjuiciado, y, por tanto, no se ha consolidado el dominio a favor del inscribiente, la presunción *iuris tantum* de propiedad de la marca... puede ser desvirtuada mediante prueba que justifique la adquisición por un tercero de la titularidad extrarregistral, mediante su uso o quieta posesión con buena fe y justo título, mantenido dicho uso fuera del Registro mediante el tiempo preciso para adquirir el dominio por prescripción». Se exige aquí al primer usuario una especie de prescripción trienal, que en realidad la ley no reclama.

Sentencia de 8 de mayo de 1956. Dice que «si, como expresa el artículo 1.º del Estatuto, una de sus finalidades es reglamentar el derecho que hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro..., es indudable que el Decreto de 3 de febrero de 1945, que con carácter reglamentario modifica el Estatuto, en el sentido de hacer obligatorio el registro de todas las marcas..., no excluye la posibilidad de que el certificado-título de inscripción de una marca industrial... pueda ser impugnado por un tercero, puesto que, según el artículo 12 del Estatuto, se otorga sin su perjuicio, y la presunción *iuris tantum* de su propiedad, que el inscribiente tenga a su favor mientras no consolide el dominio..., es impugnable e invalidable a instancia de quien se crea con derecho a tal distintivo y pruebe de manera eficaz y conveniente el uso extrarregistral por su parte o quieta posesión con buena fe y justo título durante el tiempo necesario para poder adquirir el dominio por prescripción, o sea, que quien impugne la inscripción de la marca acredite que antes de producirse ya había adquirido la propiedad por el

medio indicado». Como se ve, se vuelve a exigir al primer usuario haber adquirido por usucapión la marca antes que se haya producido la inscripción contraria (al menos, el trienio parece que debe tenerse en el momento de la impugnación, aunque se haya producido la inscripción). «Si la marca inscrita no se ha arraigado en dominio por el transcurso del trienio legal con el aludido requisito de explotación, y es combatida la inscripción antes que pase o fenezca tal plazo por el usuario de una marca idéntica..., el propio artículo 14 no elimina su derecho a que se le reconozca la propiedad de la marca de su uso desde el momento que admite que el dominio de la misma se adquiere también por la quieta posesión de buena fe y justo título, que será la propia posesión de la marca de manera continuada e ininterrumpida en concepto de dueño por el plazo legal.»

Aisladamente, la defectuosa sentencia de 18 de marzo de 1960 decide que puesto que la anulación de marcas ha de regirse, ante todo, por el artículo 124, que enumera taxativamente los motivos de anulación, entre los cuales no se cuenta la prioridad de uso ajeno, y puesto que el último párrafo del artículo 14 del Estatuto previene que para lograr el amparo de los Tribunales el reclamante precisa la obtención del correspondiente certificado de inscripción registral, no procede acoger su demanda. «Lo que aquí verdaderamente se discute entre las partes no es en realidad la nulidad de la marca concedida al demandado, sino la propiedad de la misma, la cual, por prioridad en el uso, pretende corresponderle al recurrente; declaración que únicamente por la citada vía extraordinaria de la acción reivindicatoria, mencionada en el artículo 13, puede éste lograr, pero no por la aquí utilizada de anulación del registro de marcas, la cual tiene vedada al no encontrarse el caso comprendido en ninguno de los supuestos del artículo 124.»

Según la sentencia de 29 de noviembre de 1968, «el artículo 7 del Estatuto no debe ser entendido en términos absolutos, pues, puesto en parangón con el artículo 14, se evidencia que si bien la inscripción de la marca produce plenos efectos desde la expedición del certificado de concesión contra cualquiera que con posterioridad la utilizase, es vulnerable a la reclamación que en el transcurso de tres años produzca un poseedor anterior, aun sin registro a su favor, por lo que se concede la prioridad al uso extrarregistral; pero la inscripción unida al transcurso de tres años no basta para consolidar el dominio de la marca, dado que dichos requisitos han de ir acompañados de la explotación no interrumpida de la misma o de su quieta posesión con buena fe y justo título, necesarios para que la presunción *iuris tantum* de propiedad concedida al titular por el hecho de la inscripción se convierta en *iuris et de iure*».

Entre el uso de la marca y el registro, como dos actividades diferentes, distingue la sentencia de 28 de abril de 1972.

2. LA LLAMADA «CONSOLIDACIÓN»

El artículo 14 del Estatuto muestra notables diferencias con el artículo 30 de la Ley de 1902. En lugar de sentar abiertamente, como ella, el principio de adquisición de la marca por las vías del Derecho civil, con la consecuencia ineludible de la mejor titularidad del primer usuario, se concreta a establecer una vía para la «consolidación» del derecho, que permita conseguir el máximo de tutela. Obsérvese que mientras el artículo 30 de la Ley de 1902 establece que «el dominio de la marca prescribirá a los tres años de posesión no interrumpida con buena fe y justo título», el artículo 14 es de un tenor bastante distinto: «El dominio de la marca —dice— *se consolida* a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta y pacífica posesión con buena fe y justo título.»

El «dominio consolidado» presupone, pues, la inscripción en el Registro y, además, adicionalmente, la explotación ininterrumpida o la quieta y pacífica posesión con justo título y buena fe.

No parece indispensable, en cambio, que la posesión subsiga a la inscripción. Al contrario, si es el titular el primer poseedor de la marca, la «consolidación» se produce en cuanto coincidan la inscripción y el trienio de uso. Es decir, si alguien usa una marca por tres años y luego la inscribe en el Registro, el artículo 14 se ha de interpretar en el sentido de la inmediata «consolidación» de la marca.

Y si, sin uso de otro, el titular registra la marca al tiempo que comienza a usarla, prácticamente podemos prescindir del trienio exigido por el artículo 14: en realidad, el titular inscrito, en quien coincide el primer uso de la marca, es titular pleno desde el primer momento. No es, pues, que todo titular registral haya de pasar por una especie de noviciado durante el cual no sea todavía titular material, sino que quien obtiene el registro, si es titular material de la marca no registrada, pasa inmediatamente a tener el «dominio consolidado» (pues la posibilidad de impugnación en el trienio siguiente falta por hipótesis); en cambio, si no es titular material—es decir, si es otro el que viene usando la marca con anterioridad—inicia una suerte de usucapión, cuyo cumplimiento extingue correlativamente las acciones del primer usuario: al cabo de tres años de posesión de la marca por el titular registral con buena fe y justo título queda sin vigencia la titularidad extrarregistral preferente.

Tal es el sentido de la sentencia de 8 de mayo de 1956 (civil), cuando explica que durante los tres primeros años de hallarse inscrita una marca «es impugnabile por quien prueba su uso extrarregistral o quieta posesión con buena fe y justo título durante el tiempo necesario para prescribir, o sea, que quien impugne la inscripción acredite que antes de producirse ya había adquirido la propiedad».

Obsérvese cómo esta sentencia requiere no ya la anterioridad del uso, sino el curso de tres años, requisito que no aparece en el Estatuto y que en la Ley de 1902 venía impuesto a otro propósito.

La sentencia de 28 de abril de 1972 (civil) se limita a advertir que antes de consolidarse el derecho inscrito por el curso de los tres años tuvo lugar la reclamación, mientras la sentencia de 15 de enero de 1973 (civil), en el conflicto entre la marca de la actora, registrada en 1930, que fue rehabilitada en octubre de 1963, y la de la demandada, registrada en junio de 1962, opta por la primera, advirtiendo que la demandada no acredita los tres años de ejercicio.

Esta posesión para DÍAZ VELASCO (10) es simplemente la situación de titular registral indiscutido, es decir, que no ha sido demandado en reivindicación de la marca o para que se pronuncie la nulidad del asiento que existe a su favor. Pero aparte de que resulta muy difícil reducir el requisito de la posesión de buena fe a la situación de titular inactivo de un registro de marca, la exigencia, en nuestro ordenamiento, a estos efectos, de una posesión real y efectiva, consistente en el uso u otra actividad de gestión o empleo en torno al signo, viene impuesta con verdadero apremio por los antecedentes históricos: en el artículo 30 de la Ley de 1902, la posesión se halla referida inequívocamente al uso de la marca. Como dice FERNÁNDEZ NOVOA: «Esta ley exigía que el correspondiente signo fuese utilizado o, lo que es lo mismo, poseído con buena fe y justo título durante tres años no interrumpidos.» Y según PELLA (11): «Lo mismo que para toda otra prescripción adquisitiva regulada en el Código civil es necesario, cuando se trata de la adquisición por uso de una marca, que concurren las debidas circunstancias de buena fe y prescripción de este uso, para que llegue a producirse un estado posesorio de hecho que por el transcurso del tiempo adquiera fuerza de derecho.»

Cosa distinta es que al titular registral no sólo se le presuma *iuris tantum* «propietario», sino también poseedor, como ocurría en la Ley francesa de 1857. Pero tal presunción no podrá confundirse con el hecho de que la inscripción fuera un equivalente jurídico de la posesión.

(10) «Comentarios al vigente Estatuto sobre propiedad industrial», en *Revista de la propiedad industrial*, II, 1955, pág. 122.

(11) *Tratado teórico-práctico de las marcas de fábricas y de comercio en España*, Madrid, 1912, pág. 113.

Por lo demás, en un sistema como el nuestro, que tiene en cuenta la pertenencia material del derecho, no cabría despojar a un verdadero usuario en favor de quien se limita a tener su derecho inscrito sin ponerlo en uso.

Ciertamente, el artículo 14, 2.º, al contraponer—según la interpretación común—el conjunto «inscripción más explotación no interrumpida» al conjunto «inscripción más quieta y pacífica posesión», parece como si frente a la «explotación» contrapusiera otra «posesión», que por ser distinta de la «explotación» habría de consistir en la vigencia del asiento. Mas el término *posesión* no podría aludir sólo a esa vigencia sin explicarlo expresamente, porque ser titular de un asiento no es *poseer*. La posesión tiene un significado suficientemente preciso en el ordenamiento y, desde luego, no alcanza a unas situaciones que no son de *tenencia*, sino de *publicidad*, que es cosa distinta.

La jurisprudencia apenas se ha ocupado del tema. La sentencia de 4 de mayo de 1945 (civil), al negar toda posibilidad de vigencia de una marca fuera del Registro, parece admitir la posesión registral: «De admitirse que la marca puede vivir fuera del Registro frente a la que alcanza la protección de éste, resultaría que el titular de una marca registrada no gozaría en toda su extensión de la protección que la ley otorga, uno de cuyos aspectos es que la Administración impida que otra marca similar sea registrada en perjuicio suyo.» La sentencia no parece tener mucha importancia a nuestro efecto.

La sentencia de 2 de marzo de 1966 (civil) versa sobre un nombre comercial usado por determinada empresa durante un período superior a tres años, de manera pública y notoria, con buena fe y justo título. Inscrita una marca idéntica a ese nombre en el Registro de la Propiedad Industrial, por cierto con mala fe, entiende el Tribunal Supremo que la simple inscripción «nunca puede ser suficiente para interrumpir la posesión del nombre comercial, puesto que por su propia naturaleza no se dan los requisitos exigidos por el artículo 1.943 del Código civil para que la antedicha interrupción tenga lugar de una manera material y, además, porque tampoco ha mediado la circunstancia de la citación judicial requerida por el artículo 1.945». En el caso, además, el derecho al nombre no fue adquirido simplemente por el uso, sino como consecuencia de la inscripción en el Registro Mercantil de la razón social.

También los autores italianos destacan, en la consolidación, no la idea formal de vigencia de la inscripción registral de una marca no usada o insignificante, sino precisamente (por cuanto la posesión precisa para consolidar la marca es la posesión real) la idea de una marca inscrita que se usa y que no debe verse expuesta indefinidamente a impugnaciones.

SGROI (12) parte así del incremento progresivo del valor de la marca como consecuencia de la expansión y notoriedad en el mercado. «Truncar —dice— tal proceso de valoración económica, cuando el largo período transcurrido induce a creer que la marca está libre de impugnaciones, equivaldría a poner en manos de un tercero el destino de una empresa, siendo así que la prolongada inercia de este tercero puede ser el fruto de una negligencia inexcusable o del malicioso propósito de dañar a un empresario competidor, aprovechándose parasitariamente de los resultados de su penetración en el mercado a través de la marca impugnada.»

Finalmente, el requisito de la buena fe representa el desconocimiento de cualquier anterioridad vigente en el uso de la marca y, en general, la conciencia de ser exclusivo titular de ella, de que nadie más tiene derecho a ella, de que el propio derecho carece de contradicción. Dice, a este propósito, la sentencia de 27 de mayo de 1968 (contencioso) que cuando en la concesión de marcas, por error se ha cumplido mal una formalidad sustancial (en el caso, equivocación, al publicarlo en el periódico oficial, del nombre que se pretende registrar como marca), «no cabe disputar de buena fe la posesión de la marca, atendidos al concepto de aquella en el artículo 433 del Código civil, ya que el interesado era sabedor de cómo quedó encubierto el otorgamiento por la falta de la publicación estatuida».

En cuanto al otro requisito, piénsese que la posesión sólo puede tener un «justo título», en el sentido del artículo 1.952 C. c., cuando ha sido adquirida por título derivativo, mientras, en principio, la marca se obtiene por el especial título originario del primer uso, o bien, de una manera más definitiva, mediante el uso y la ulterior «consolidación».

La palabra *título* entonces hemos de entenderla en el mismo sentido civilístico que tenía en el artículo 30 de la Ley de 1902 y referida, sin duda, a que el inicio de la posesión sea apto para conferir la titularidad de la marca, pues éste es el sentido que se deduce del artículo 1.952 aplicado a una adquisición originaria. «Justo título» significa que el usuario de la marca ha iniciado y proseguido el uso de ella mediante un acto de apropiación «justo», es decir, a la vez, adecuado para conseguir su propósito y jurídicamente válido.

3. LA SITUACIÓN MIENTRAS LA TITULARIDAD NO SE CONSOLIDA

Coexisten, de una parte, el derecho del titular del registro, que le confiere la inscripción, y, de otra, el derecho del titular material, que le confiere la anterioridad.

(12) «Profilo della convalidazione del marchio», en *Rivista di Diritto industriale*, 1958, I, pág. 275.

a) La protección a la marca registrada, conforme al artículo 123, se concede por el mero hecho del registro y sin necesidad de «consolidación». Tal precepto se halla redactado de modo muy claro en este sentido: «Todo aquel que obtenga un certificado de prioridad de marcas.» Sólo perderá el titular registral el derecho a la protección cuando se anule su asiento o bien se demuestre ante la jurisdicción civil o la penal la anulabilidad del mismo: la existencia del derecho material que inexactamente publica.

La inscripción registral, pues, confiere a su titular amplísimas facultades para hacer valer su derecho en los campos civil, penal y administrativo, pero no confirma por sí sola una titularidad que no depende exclusivamente del registro y, al contrario, en su raíz procede de causas no registrales (cfr. art. 14). Esto no origina ningún inconveniente porque la titularidad formal registral es bastante para cuantas actuaciones precise realizar el titular en beneficio o defensa del supuesto derecho, le pertenezca realmente o no, lo posea o no. Pero si hay un titular extrarregistral (material), es decir, si la titularidad inscrita es meramente formal, de los artículos 1.º y 14 del Estatuto se desprende que, sin perjuicio de que el derecho aparente valga como real mientras la inscripción no sea anulada o se compruebe en el proceso civil o penal la pertenencia del signo a persona distinta del titular (o de los derechos de otro sobre el signo), el derecho del titular material es, en definitiva, el preferente.

b) La situación del titular extrarregistral (preusuario) de la marca es una situación inferior a la que tenía antes de la introducción del Registro en nuestro ordenamiento: es ahora una marca deteriorada por relación a la que ha cumplido las formalidades administrativas.

Mas ello no supone que en nuestro ordenamiento la adquisición de la marca dependa hoy exclusivamente de tales formalidades. Hemos visto que la inscripción es precisa para invocar la protección de la ley especial, pero sin ella persiste, en principio, un derecho subjetivo civil fundado sólo en las leyes civiles, aunque con fuerza para preponderar, si se ejercitan en tiempo oportuno todas sus virtualidades, sobre el derecho inscrito que carezca de fundamento material o lo tenga de inferior condición.

Bajo la vigencia de la Ley de 1902, que—como hemos visto—equiparaba la marca a los bienes muebles y preveía su adquisición por los modos del Derecho civil, dejando la inscripción como una condición ulterior para alcanzar la tutela de la ley especial, por fuerza, en el *iter* adquisitivo de la marca, aparece con propia entidad y como expresión del derecho material la marca no registrada; también como situación de cualquier marca después de su nacimiento y antes de su registro.

En el Estatuto, la elección y el uso suponen igualmente la obtención de un «dominio no consolidado» de alguna entidad; de algo que en el tiempo anterior a la legislación sobre marcas y la creación del Registro era la titularidad más plena posible, y que ulteriormente, ante la titularidad registral, ha desmerecido; ha perdido intensidad aun en relación con su primitivo ser, pero sigue teniendo una entidad apreciable.

Como hemos visto, para algunas sentencias el derecho extrarregistral a la marca—el que comunica a su titular, primer usuario, la facultad de impugnar en los primeros tres años (o también después si falta la buena fe) la marca ulteriormente registrada—se adquiere por la especial usucapión del antiguo artículo 30 de la Ley de 1902, de tres años con justo título y buena fe. Fundamento de esta posibilidad de adquirir lo ve la sentencia de 29 de febrero de 1932, en los artículos 609 y 1.955 del Código civil.

Mas, en mi opinión, tiene cierta razón RAMELLA (13) cuando aduce que la marca se adquiere por «ocupación»: no se trata, evidentemente, del apoderamiento de un objeto corporal, pero el primer usuario de una marca adquiere por ese solo hecho una posición que representa una titularidad material sobre ella, sin que, al no tratarse de marca ajena, sea precisa la usucapión. Tal es, al menos, la situación que resulta del Estatuto, en el cual ningún precepto exige al primer usuario, para hacer valer su derecho frente al titular registral reciente o de mala fe, que lleve cierto tiempo de anterioridad, de donde se interpreta que es suficiente la anterioridad misma.

V. LA POSESION DE LA MARCA

1. SENTIDO DE LA POSESIÓN DE MARCA

La palabra *posesión*, aplicada a un bien inmaterial, como la marca, tiene necesariamente un significado distinto que la relativa a bienes materiales, sobre todo por cuanto la posesión de bienes inmateriales puede multiplicarse indefinidamente (con pérdida correlativa del valor económico del bien o sin ella). Debido a este carácter, la «posesión» de bienes inmateriales tampoco es idéntica a la de derechos sobre bienes corporales, la cual arguye, en alguna manera, una entidad física y un contacto con ella. En algunos aspectos recuerda a la llamada posesión de estado. En ella, perdido el aspecto del contacto físico, que engendra un derecho

(13) *Trattato della proprietà industriale*, II, Turín, 1927, pág. 90.

a la protección, resalta la producción de una apariencia mediante actos, no de contacto con un objeto tridimensional o una finca, sino de materialización de una idea que adquiere en algún modo una existencia física que sólo el creador (o su causahabiente) puede darle, porque se entiende que la tiene monopolizada.

No todas las variedades de la llamada «propiedad industrial» se poseen del mismo modo. Concretándonos ahora a la marca, la doctrina, que no suele profundizar mucho en el problema, se fija, sobre todo, en la perceptibilidad de la apariencia por el público consumidor. No basta entonces la creación de la marca para que haya *posesión*, pues mientras la marca permanece sin difundir, sólo los valores intelectuales (propiedad literaria o artística), frecuentemente nulos, pueden ser protegidos en ella, no la condición de signo distintivo. Incluso si elegida la marca estuviera ya preparado el primer *stock* de mercancías provistas de ella que se va a lanzar al mercado, la doctrina no reconoce aquí todavía la posesión; quien entonces apresure la puesta en venta de otros objetos con el mismo distintivo podrá incurrir en otras infracciones del género de la competencia desleal, pero no es un usurpador (civil) de la marca no registrada.

Para TROLLER (14), la posesión de la marca se produce «cuando una persona ha puesto en relación un signo (palabra, imagen o combinación de ambas) con sus mercancías, de modo que este signo y la mercancía aparecen como una representación unitaria en la conciencia de los clientes actuales o potenciales».

Es decir, que la marca no vale como tal sino en cuanto representa una vinculación, a los ojos del público, entre un signo y el producto fabricado por una empresa, hállese ésta identificada directamente o a través del producto mismo. El uso de la marca, su monopolio, carecen de sentido si no se orientan hacia la conquista y conservación de la clientela y se contemplan en función del efecto causado sobre ésta: la vinculación, en la mente de los posibles clientes, entre signo y producto, y a través de él, con la empresa.

Ahora bien, esa vinculación, que es un *quid* objetivado independiente del uso actual y resultado de una actividad duradera pretérita, no depende ya de ninguno de los centros productores: existe autónomamente y el «recuperarla» un nuevo centro productor sólo será posible a costa de suplantarlo al antiguo, modificando en tal sentido las concepciones del público.

La posesión de marca representa un paso más en relación con la posesión de cosas. Esta, del contacto físico con la cosa tal como lo ve el público, deduce una apariencia de propiedad: es así que Juan tiene la

(14) *Immaterialgüterrecht*, I, Basilea, 1968, pág. 90.

cosa, luego yo, y los que como yo le ven tener la cosa, le creemos dueño de ella.

Con todo, tal creencia es un efecto accidental del contacto físico, que sólo produce efectos (presunción de propiedad del titular, adquisición *a non domino*) en circunstancias determinadas, y en las restantes resulta intrascendente. En cambio, en la posesión de marcas, la originación de la creencia es el fin último de los actos de uso del signo, de modo que estos actos de uso, que en la tenencia de cosas, y en particular la de ciertos derechos sobre cosas (servidumbres), demuestran la propia convicción o intención de ser o llegar a ser titular del derecho con exclusión de otros, en las marcas crean su propio contenido económico externo a ellas mismas, aunque accesorio del signo cuyo uso futuro es condición indispensable para aprovechar el valor creado por el uso pretérito.

Lo esencial de la posesión de la marca es entonces su manifestación pública: no, desde luego, que se halle difundida entre todos los posibles clientes o una gran mayoría de ellos, pero sí que el signo se refiera a un producto que se difunde por los medios habituales y que potencialmente se halla al alcance de cualquiera. A diferencia de la posesión de cosas, no cabe aquí la posesión clandestina, oculta: la clandestinidad no es en la posesión de marcas un vicio, sino que elimina la existencia de la posesión misma. Pues la marca sólo se concibe en movimiento hacia la clientela potencial, dándose a conocer mediante la venta del producto y la propaganda y enriqueciéndose precisamente a costa de su posesión, es decir, de su uso en el mercado.

FERNÁNDEZ NOVOA pone de relieve este sentido del uso de la marca, que lo distingue del de las creaciones industriales. «Al poner en práctica la invención—dice—, el inventor explota económicamente el bien inmaterial, cuyo valor intrínseco es independiente de su utilización: ésta incrementa la rentabilidad económica, pero no el valor de la invención en sí misma considerada. No ocurre lo mismo en el caso de la marca: el uso no representa un simple acto de disfrute del bien inmaterial. Posee un significado más trascendente: al usar la marca (al poner repetidamente de manifiesto ante los demás la unión entre el signo y la mercancía), el empresario está acelerando y consolidando el proceso formativo de la marca misma como bien inmaterial. Porque a medida que la marca se emplea y difunde en el tráfico económico y, consiguientemente, adquiere notoriedad a los ojos del público, se constituye y consolida correlativamente el bien inmaterial.»

En términos más generales cabe señalar que la marca, mientras viene usada, experimenta variaciones en más o en menos, que vienen a equivaler a las que, en un bien corpóreo, causarían la accesión o los daños,

el desgaste o la obsolescencia. El uso de la marca, en principio, amplía el conocimiento de ella y el círculo de compradores potenciales, mientras un deterioro de la calidad del producto o de los productos fabricados, su habitual falta en el mercado, etc., perjudican el valor económico del signo. Fijémonos ahora en el supuesto de un aumento masivo de clientela a virtud de un uso regular de la marca, de la propaganda intensa y acertada, etc., todo ello proporcionado por un usuario de la marca que no es su titular registral. El fenómeno presenta cierta semejanza con la accesión: la empresa usuaria del signo le ha añadido algo que antes no tenía y que aumenta su volumen económico; cuando llegue el momento de restituir, necesariamente la entrega versará sobre un bien que, en parte, no se recibió; la vinculación a la marca de una clientela nueva o las mayores posibilidades de venta entre la clientela potencial a la que ha llegado la propaganda.

2. CONCURRENCIA DE POSESIONES

A) *Poseiones paralelas*.—Contra la regla del artículo 445 del Código civil, la posesión de marca, al versar sobre un bien multiplicable, puede ser plural. Es decir, dos o más productores pueden hallarse usando para productos autónomos de cada uno, el mismo signo distintivo, que entonces se halla poseído, a la vez, por cada uno de ellos. Cada uno podrá ejercitar las defensas del signo no registrado frente a todos, excepto a los otros usuarios si no puede demostrar la prioridad de su uso.

Es más, para el Derecho suizo explica TROLLER (15) que «cuando el titular de la marca tolera el uso ajeno sin contradicción, de manera que el otro usuario adquiere una posesión jurídicamente valiosa, queda sometido al ulterior uso del signo concurrente. La protección de su propio signo no ha caducado, el derecho sigue existiendo, pero él ya no puede impedir al poseedor del signo concurrente el uso del mismo: no puede oponer su propio signo. El concurrente puede acogerse a su propia posesión como excepción al ataque del titular».

Se trata del uso de un signo cuya existencia física es sólo expresión de un arquetipo intangible. Por tanto, algo que no es posible «recuperar» en el mismo sentido que un objeto corporal, pero que tampoco es posible «retener» de igual modo. Una cosa tangible es poseída por uno, y éste continuará teniéndola, con exclusión de todo otro, en tanto no la entregue o se la arrebaten, en cuyo momento pierde toda oportunidad de influencia inmediata sobre ella. La marca, opuestamente, puede, materialmente

(15) TROLLER, *op. cit.*, pág. 91.

y en tanto no se reprima el hecho, ser usada por otro u otros aun cuando la tenga en posesión uno. Cuando se produce un hecho así, no por ello el uno ha perdido la posesión: puede él seguir utilizando la marca, si bien ésta ha disminuido su valor distintivo. Hay dos o más usuarios del mismo signo.

Cuando esto ocurre, o sea, cuando la marca se emplea por otro en competencia con el primer usuario, éste no ha perdido el *uso* de la marca, pero sí el *monopolio*: ha dejado de ser poseedor exclusivo. El *monopolio* no es una cosa que pase de uno a otro: lo ha perdido el usuario inicial, pero no lo ha obtenido nadie.

La «recuperación» de la «posesión» de la marca entonces es para el primer usuario no la posibilidad de usarla, que ya tiene y ejerce (ahora en competencia con otros usuarios), sino el cese de la actividad ajena: la vuelta al monopolio. Cuando la vinculación entre signo y producto pasa por una determinada empresa, el usuario no podría «restituir» o «entregar» a otro algo que no le pertenece, porque no cabría hablar de pertenencia en relación a un hecho psíquico: la idea que tiene el público de la procedencia del producto. Tal idea ha sido determinada por la posesión del usuario, pero no es ella misma poseída. No es una cosa física que se pueda devolver a quien nos la prestó, arrendó, etc., sino una idea en la mente de unos terceros indeterminados.

B) *Posesión derivada*.—Además, lo mismo que en la posesión de cosas, cabe también en la de bienes inmateriales la posesión derivada, con su secuela de «representación» posesoria, pero también aquí es inevitable que el «representante» sea, a su vez, poseedor y, concretamente, poseedor inmediato.

Es decir, todo el que usa suficientemente una marca es—como todo el que se halla en contacto físico con una cosa, salvo los supuestos de hospitalidad o dependencia denominados de «servicio a la posesión», aquí imposibles—poseedor de ella en la medida en que el uso aparezca ante los consumidores como realizado con un propio derecho, originario o adquirido. De igual modo que es poseedor *ad interdicta* el arrendatario, pese a su situación subordinada frente al propietario; incluso quien manifestara poseer la marca en virtud de licencia, sería también poseedor y podría defender la marca frente a los terceros y al concedente mismo mientras la licencia persista.

Al agotarse la licencia de modo inequívoco, el poseedor de la marca sería considerado como precarista. Pero el vencimiento del plazo o cualquier otra causa de extinción de la licencia habrían de ser manifiestos e incuestionables, pues de haber discusión sobre tales extremos, habría de dirimirse en el juicio declarativo correspondiente, quedando inaccesi-

ble la acción de precario para el concedente de la licencia y firme entre tanto en el licenciado la condición de poseedor.

Esta consecuencia se produce hállese o no registrada la marca. En el momento en que el titular formal del registro de la marca ha abandonado el uso de ésta a los concesionarios, les ha entregado su posesión: se despoja él de la posesión inmediata y permite que sean estos concesionarios quienes la tengan, con todos los derechos que la posesión inmediata comunica. Sobre todo, cuando la empresa concedente no usa por sí misma la marca.

La «representación» en estos casos y, en general, en cuestión de marcas presenta muy particulares caracteres, correspondiendo a la singularidad de su objeto.

En particular, como el hecho de crear en la mente del público el vínculo signo-producto-empresa no obedece a las relaciones entre las partes, ni al contenido del Registro, sino a la adscripción de la marca, que se hace patente ante la clientela por el producto mismo y su propaganda, la derivación de la posesión sólo se revela *erga omnes* cuando la propia marca o su propaganda advierten de la existencia de un registro ajeno y un derecho del expendedor derivado del titular registral. Pues de lo contrario, es decir, si el usuario de la marca actúa ante el público como si fuera titular de ella, no «representa» al titular cedente, a quien el público desconoce.

Entonces la «representación» habrá de entenderse, a lo más, *inter partes*: como una obligación de comunicar o restituir la marca, con sus accesorios. Pero desde el momento en que, frente al público, el usuario de la marca ha actuado *nomine proprio*, no cabría atribuir a su posesión las consecuencias de la posesión en nombre ajeno sino desde un punto de vista obligacional. Quiero decir que, a lo más, el uso del concesionario puede servir como posesión del concedente mediante una suerte de *accessio possessionis*, lo que impediría siempre, aunque se admitiera la usucapión de marca, que ésta pudiera tener lugar por aquél frente a tal concedente. Por tanto, si bien el uso que de la marca haga la entidad arrendataria vale como uso efectivo de esa marca por los arrendadores, a efectos del artículo 158 del Estatuto, en cambio, en cualquier aspecto de conservación de la situación de hecho de lo que, tratándose de cosas, sería la posesión interdictal, la situación del concesionario que no ha manifestado frente al público su condición de tal es la de un poseedor en concepto de dueño, con las correspondientes posibilidades de protección frente a quien atente contra el monopolio poseído, e incluso frente al titular registral de la marca, a quien—a partir de la inscripción—

podrá presumirse *iuris tantum* poseedor de hecho de ella, pero dejará de ser considerado como tal una vez que se pruebe que la presunción no coincide con la realidad.

3. LOS DERECHOS DEL POSEEDOR DE LA MARCA Y EL ARTÍCULO 273 DEL ESTATUTO

Con precedentes en las Reales Ordenes de 7 de diciembre de 1900, 2 de abril de 1903 y 16 de abril de 1926, y en el artículo 39 del Reglamento de 5 de enero de 1924 para la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de 1902, establece el artículo 273 del Estatuto que «no podrá decretarse el embargo preventivo de los productos ni el sello de las máquinas y aparatos de una patente en vigor ni, por tanto, privar *a priori* al inculpado del ejercicio de su industria, interín los Tribunales competentes no hayan hecho declaración en sentencia ejecutoria sobre la nulidad de la patente del querellado y validez de la del querellante... Tampoco procederá aquella medida si se demostrase que el querellado posee, explota y utiliza lo que constituye el objeto de la patente con anterioridad al registro de ésta... Las disposiciones de este artículo son de aplicación a todas las modalidades de la propiedad industrial».

La Orden de 1900 preveía el evento de deducirse querrela criminal por supuesta usurpación de patente contra industriales que trabajan «garantizados por otra», ordenando que no se privase a éstos *a priori* y como medida preventiva del libre ejercicio de su industria.

«Garantizados por otra» patente lo están quienes figuran como titulares de ella en el Registro, pero también, según el sentido y finalidad de la ley, quienes utilicen cualquier patente, incluso la del propio querellante, bajo licencia, concesión u otro derecho de uso. La norma trata de establecer una distinción, a efectos de las medidas consiguientes a la querrela, entre quienes imitan un producto patentado en abierta oposición al derecho del titular del registro, desprovistos de todo justificante de su actividad competitiva, y quienes muestran un principio de legitimación para tal actividad, que obliga a tratar con más cuidado el problema, en previsión de que tal legitimación quede ulteriormente acreditada. Es decir, la ley contempla como casos distintos el de quien *prima facie* aparece sin derecho alguno y quien, frente al derecho del titular registral, exhibe otro derivado asimismo de un registro, que podrá ser—y es el caso expresamente previsto en la disposición legal—un registro distinto, pero que también puede consistir en un derecho derivado del propio registro que invoca en su favor el querellante.

El artículo 273 es de tenor literal más amplio que las órdenes precedentes, pues, de una parte, asimila al registro el derecho del preusuario y, de otra, extiende sus disposiciones «a todas las modalidades de la propiedad industrial» y, por tanto, a la marca.

a) Dentro del ámbito del artículo 273, 1.º, hay que estimar que los concesionarios de una licencia de uso de marca se hallan protegidos por una «patente en vigor». No es, por cierto, el caso expresamente previsto en la ley, pero sí un supuesto implícito en ella, porque de lo contrario los concesionarios de una patente o marca podrían ser objeto de querrela por parte del titular registral, con embargo de los géneros y sello de las máquinas y aparatos, sólo con que dicho titular aseverase la inexistencia o caducidad de la relación de concesión, teniendo así éste a su disposición una acción mucho más vigorosa que el desahucio del propietario terminado el arriendo.

El nudo de la cuestión me parece consistir en esto: que la situación de concesionario u otra relación con el titular registral o sus causahabientes, que dé derecho al uso de la marca, constituye un obstáculo a la práctica de cualesquiera diligencias de embargo de productos o sello de máquinas, mientras por los Tribunales competentes no se haya pronunciado la extinción de la relación que autorizaba el uso de la marca.

b) En cuanto al párrafo 2.º del artículo 273, que establece la exención absoluta del embargo preventivo «si se demostrase que el querellado posee, explota y utiliza lo que constituye el objeto de la patente con anterioridad al registro de ésta», su objeto parece ser la tutela del derecho del preusuario, que, por cierto, aquí no queda limitado por el uso trienal del titular registral.

Acaso incluso la prioridad conferida por el artículo 273 al preuso no podría ser negada al uso exclusivo de una marca por el tiempo preciso para la prescripción extraordinaria de bienes muebles, ya que entonces la lucha entre *uso* y *registro* (sin uso propio) se resuelve en la oposición de dos derechos *no consolidados*, en cuyo conflicto cabe deducir del artículo 14 del Estatuto la idea de triunfo de la posesión, pues si faltando ésta al titular inscrito, no puede *nunca* dicho titular consolidar su derecho, lógicamente la situación del verdadero poseedor, al menos tras el curso del plazo de prescripción extraordinaria, habrá de asimilarse a la de un preusuario.

4. LA TUTELA PENAL DE LA MARCA Y SU POSESIÓN

Para terminar esta parte hemos de detenernos en el significado de la posesión de la marca en orden a su tutela penal.

Los delitos contra la propiedad industrial son objeto de una consideración muy sumaria en el artículo 534, 2.º, del Código penal, el cual castiga «al que infringere intencionadamente los derechos de propiedad industrial», sin más especificación. Así, la reforma de 1963, en cumplimiento de la Ley de Bases de 1961. El antiguo precepto hablaba de *defraudación* de la propiedad industrial, concepto en el cual la «infracción intencionada» parece recalcar la idea de voluntariedad consciente, por encima de la exigida en el artículo 1.º del Código penal.

La «infracción intencional» supone la voluntad de transgredir un derecho ajeno y, por ende, a falta de la contemplación de un derecho propio existente, al menos, en apariencia (posesión). Tal es la interpretación que se deduce, además, de los artículos 134 y siguientes de la Ley de 1902, vigentes todavía. El artículo 134, 3.º, considera usurpadores de las marcas a quienes las usen «para perjudicar los derechos o intereses de su legítimo poseedor», de donde se deduce que lo decisivo para la protección penal y para que haya infracción es la *legítima posesión* de la marca por el querellante, si bien, con arreglo al artículo 123, 2.º, del Estatuto, la persecución penal presupone en tal querellante el certificado de prioridad del Registro.

Del artículo 134, 3.º, de la Ley de 1902 se desprende asimismo que en ningún caso puede ser usurpador de la marca quien sea *legítimo poseedor* de ella, posesión que en el querellado ya no presupone la inscripción registral. Evidentemente, el concepto de *legítimo poseedor* es civil, y al Código civil habrá que atender para interpretar aquellos extremos no resueltos expresamente por la Ley de 1902. En ese sentido es *legítimo* todo poseedor de la marca que adquirió su tenencia legítimamente, mientras no sea legalmente despojado de ella. Como digo, para ejercer la acción penal habrá de tener registrada la marca en su favor. Pero para resistir a la acción penal de contrario este requisito no es preciso: basta que quien usa la marca frente al titular registral sea legítimo poseedor de ella.

Por lo demás, cabe pensar que un titular registral, cuando se demuestre que no es legítimo poseedor de la marca, es decir, cuando se desvirtúa la presunción *iuris tantum* de posesión en su favor, no puede seguir ejercitando la acción penal.

VI. LA PROTECCION A LA POSESION DE LA MARCA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA DESLEAL

1. FUNDAMENTO DE LA PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL

Que sea lícito o ilícito en las actuaciones captatorias de clientela ha sido determinado más corrientemente por los usos. Estos han sido la raíz de la regulación de la competencia desleal en los países anglosajones, en los cuales, en relación con las marcas, establecen el principio del *passing off*, según el cual «a ningún comerciante le es lícito hacer pasar sus mercancías como mercancías de otro». Y a este punto de vista se adhiere el artículo 10 bis de la Convención de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, a raíz de la revisión efectuada en La Haya el 6 de noviembre de 1925, cuyo apartado segundo dice que «constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial».

En el Derecho alemán, el artículo 1.º de la ley sobre competencia desleal se remite también a los usos a través del concepto de «buenas costumbres», contra las cuales atentan, según BAUMBACH-HEFERMEHL (16), «aquellos actos que contradicen el sentimiento de decoro de los traficantes de tipo medio entendidos y honestos».

No es indispensable, pues, la presencia de un texto expreso o de un principio inducido de las leyes sobre la competencia para fundar un derecho, en el titular de la empresa, a la salvaguardia de su clientela frente a maniobras que la moral social considera reprochables.

En el Derecho español sirve eminentemente, a tales efectos, el principio de buena fe, que, como ya he explicado antes, se deducía de diversos textos del C. c. y otras leyes, y ahora se enuncia expresamente en el artículo 7.º, 1, del nuevo título preliminar del C. c.: «Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.» De ahí e incluso de la subsiguiente prohibición del abuso del derecho (art. 7.º, 2), se deduce ampliamente la censura genérica de aquellas maniobras competitivas que exceden los límites de los usos y la buena fe.

En un terreno más particular, pero con mayor proximidad al caso, puede deducirse la prohibición genérica de competencia desleal de la doctrina de principio enunciada por diversos preceptos del Estatuto de la publicidad de 11 de junio de 1964, los cuales, aun proclamados para la actividad publicitaria, pueden aplicarse a otros aspectos del tráfico.

(16) *Wettbewerbs-und Warenzeichenrecht*, Munich, 1960, pág. 34.

Así, los principios generales contenidos en el artículo 6.º de dicho Estatuto, de legalidad, veracidad, autenticidad y libre competencia. Conforme al artículo 6.º, 1, «la publicidad, como servicio dirigido a los consumidores, constituye un instrumento ordenado para orientar su libertad de elección y favorecer la lícita concurrencia en el mercado, quedando sujeta a las leyes, principios y normas que regulan la competencia desleal». Y el apartado 2.º del artículo 10 considera desleal «la actividad publicitaria dirigida a provocar confusión entre bienes o servicios», la que «tienda a producir el descrédito de los competidores o de los productos de los mismos», y, finalmente, en una cláusula general, se considera desleal la actividad publicitaria que «sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles»: cláusula muy importante, porque a partir de ella se puede construir un más amplio concepto de la competencia desleal o porque ella misma pueda servir como principio general del derecho y, por cierto, con una posibilidad de ampliación superior a las aplicaciones que resultan de su texto.

Añádanse los principios de respeto a la verdad y no inducción al error, que se deducen del artículo 8.º, y de identificación de la publicidad como tal, conforme al artículo 9.º

Por último—en orden de concreción, no de importancia—, la Ley de Propiedad Industrial de 1902 se ocupó ya de la competencia ilícita, a la que su artículo 131, vigente hoy en virtud del Decreto de 22 de mayo de 1931 y Ley de 16 de septiembre siguiente, define como «toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro, que tenga su propiedad al amparo de la presente ley».

El período final de este precepto planteaba en su momento el problema de si era preciso que el empresario tuviera inscrita «su propiedad» en el Registro para gozar de protección legal frente a la competencia ilícita. Mas este problema quedó resuelto definitivamente al ponerse de nuevo en vigor el artículo 131 por las disposiciones que suprimieron los preceptos penales del Estatuto, ya que en ese momento dicho artículo 131 reanudaba su vigencia, coexistiendo con el artículo 4.º del Estatuto, a cuyo tenor «la protección de las diferentes formas establecidas por el presente Estatuto... da derecho a perseguir la competencia ilícita y las falsas indicaciones de procedencia industrial sin necesidad de llenar previamente formalidades administrativas».

El precepto modifica, por consiguiente, derogando su período final, el artículo 131 de la Ley de 1902 cuando vuelve a cobrar vigor por obra del Decreto de 22 de mayo de 1931, y así lo entiende la doctrina ulterior.

2. EL USO CONTINUO DE LA MARCA COMO FUENTE DE UN DERECHO A LA CLIENTELA

Cuando alguien viene empleando desde largo tiempo e ininterrumpidamente una marca para unos productos que aparecen como de fabricación suya, habiendo conseguido para ella una masa acaso ingente de clientela, cabe pensar que el titular registral que en un momento dado reivindicase la marca cuyo uso había venido tolerando, al arrebatarse al usuario de buena fe una clientela que era suya, de sus negocios y empresas, comete un despojo que constituye un acto de competencia desleal.

No importa que el reivindicante tenga la marca registrada a su nombre. El uso exclusivo de la marca por otro empresario, al servir de medio de convocatoria de su clientela, ha conferido a éste, precisamente al amparo de su exclusividad en relación con el no uso por el titular registral, un derecho en el cual la marca interviene sólo de modo accesorio: el de conservar la clientela adquirida a través de su trabajo y esfuerzo y cuyo medio de convocatoria es la marca. El uso de ella por otros competidores no sería leal.

Sucede así en diversos ordenamientos, pero el caso más notable y en torno al cual se ha constituido mayor cuerpo de doctrina es el de la *Ausstattung* del Derecho alemán. Dicha palabra se traduce literalmente por «presentación», y significa precisamente la forma exterior de apariencia efectiva de un producto ante la clientela habitual; el aspecto por el que la clientela lo viene reconociendo de hecho (marca, forma y caracteres externos). El parágrafo 25 de la Ley alemana de Marcas de 1936, conservado en la versión de 2 de enero de 1968, protege a esta «presentación» contra las imitaciones de la competencia, en su condición de medio de convocatoria de la clientela, sin necesidad de registro alguno, siempre que aparezca como característica de determinadas mercancías «en los círculos interesados del tráfico», es decir, que a lo largo del tiempo haya llegado a adquirir notoriedad. La ley tutela la llamada «presentación» cuando «dentro de los círculos del tráfico participante» vale como caracterizante de una determinada empresa. La notoriedad en el tráfico como presupuesto de la protección de la denominación entra en el lugar de la inscripción en el Registro (17). Adquirida la notoriedad, la *Ausstattung* es un «bien jurídico», en cuyo favor, igual que para la marca registrada, el ordenamiento garantiza una facultad de exclusión.

No es exigible que los adquirentes conozcan el nombre o la firma del titular de la «presentación». Antes bien, basta que los círculos partici-

(17) REIMER: *Wettbewerbs-und Warenzeichenrecht*, Colonia, 1954, pág. 405.

pantes acepten que las mercancías dotadas de aquélla proceden de la misma fuente, aunque esta fuente no les sea conocida.

Como *Ausstattung* o «presentación» puede valer una marca, aun registrada por otro. En efecto, el uso de una marca registrada por quien no es su titular registral ni recibe causa de él (el uso, pues, contra el derecho del titular registral), en Alemania y Suiza también puede dar lugar, prolongado por largo tiempo, a que el titular no pueda accionar contra tal usuario ni prohibirle la continuación de su aprovechamiento del signo.

Así se entiende que ocurre cuando el signo ha venido utilizándose por el usuario extrarregistral durante muchos años, a ciencia y paciencia del titular que ha inscrito sus derechos. Si éste viene contemplando impertérrito desde, por ejemplo, hace veinte años la misma usurpación de marca registrada en cada momento, sería poco equitativo—dice REIMER (18)—concederle ahora la acción destinada a hacer cesar el aprovechamiento ajeno o la acción en reclamación de daños y perjuicios, cuando el infractor, dado el tiempo transcurrido, e incluso teniendo en cuenta el valor adquirido en el tráfico por la marca merced a sus trabajos, se debe sentir legitimado para la utilización del signo, fundado en el largo silencio del perjudicado. No podrá oponer a éste, por cierto, la excepción de prescripción, pues las acciones del titular registral nacen en cada momento, mientras otro esté usando la marca, de modo que los plazos de prescripción no comienzan unitariamente, y referidos a la titularidad de la marca, en el momento en que el perjudicado conoce el primer acto en su perjuicio. Antes bien, tales plazos comienzan a correr individualmente, y sólo para la acción de daños, tantas veces como el perjudicado conoce los actos dañosos que se reiteran. Esto significa que en las actuaciones repetidas la pretensión de omisión, en principio, no prescribe. Pero—sigue explicando REIMER—para evitar la falta de equidad que se deduce de esta postura, desde largo tiempo se ha introducido en el Derecho de marcas y de la competencia la idea de la «caducidad» o valor preclusivo de la inactividad propia (*Verwirkung*).

La conciencia de que no es honesto prohibir repentinamente el uso mantenido durante años de un medio de propaganda que ha devenido valioso es ya antigua. Originariamente, para llegar a ese resultado se daba la explicación de que «en una coexistencia larga y no contradicha de dos signos el peligro de confusión desaparece». Ulteriormente se adujo que va contra las buenas costumbres que un perjudicado, durante años, aguarde hasta que el infractor con trabajo y dinero haya conseguido hacer válidos y populares sus signos y entonces se dirija contra él. Finalmente, doctrina y jurisprudencia buscan el fundamento de esta inoponi-

(18) *Op. cit.*, pág. 883.

bilidad o *Verwirkung* (que llamo aquí caducidad para abreviar y de modo aproximativo), más que en la consideración ética de la conducta del titular registral perjudicado, en la posición del usuario infractor: en su estado posesorio; en la creación por él de una riqueza accesorio a la marca y, en definitiva, en una justa ponderación de intereses desde el punto de vista de la buena fe.

Cuánto tiempo debe tolerar el titular registral de la marca el uso ajeno, para que su pretensión caduque, es cosa que resuelven los tribunales suizos caso por caso. Hay que reconocer una posición jurídica valiosa en el infractor cuando la marca tolerada ya sólo puede ser sustituida por otro signo con seria desventaja, esto es, cuando el cambio de signo aminora la venta de las mercancías provistas de él. Esto vale también cuando el segundo usuario del signo, mediante una propaganda intensa y bien planeada, a costa de mucho gasto, ha podido darlo a conocer en el curso de poco tiempo.

¿Es posible aplicar al Derecho español alguna de las directrices ahora explicadas?

Obsérvese que se han producido en unos sistemas—sobre todo el alemán—que supervaloran la inscripción y luego, para ponerla de acuerdo con la realidad, han de recurrir a los principios más generales de protección a la buena fe y las buenas costumbres, apreciando, ya que no la prescripción del derecho del titular registral, sí su inhabilidad para reprimir las infracciones que, al persistir largo tiempo toleradas, han dado lugar a la creación de una riqueza industrial ajena. Mas ese recurso a los principios generales tampoco se halla prohibido en el Código civil, en el cual, al contrario, la nueva versión del título preliminar proclama de manera expresa, como antecedente a la prohibición del abuso del derecho, el principio de buena fe.

Por aplicación de este principio cabrá también entre nosotros rechazar la acción del titular registral cuando, con arreglo a las circunstancias del caso, el usuario podría entender que el titular no pretendería ya en lo sucesivo prohibirle el uso de la marca que venía practicando desde antiguo y, en particular, cuando, merced a la actividad del usuario, el estado de posesión se haya convertido en un objeto valioso.

Podemos derivar un apoyo a esta tesis de los principios que inspiran la sentencia de 12 de marzo de 1970 consagrando la protección a la marca notoria. Tal sentencia contempla implícitamente a la marca, no ya en cuanto titularidad registrada de un nombre o forma aplicables a determinados epígrafes del nomenclátor, sino en cuanto colector de clientela, misión para cuya tutela no es suficiente que la marca se halle registrada, puesto que el Registro sólo la salvaguarda frente al ataque de

los solicitantes para un producto más o menos similar, pero no cuando el producto, totalmente distinto, trata de aprovechar una reputación industrial que por su intensidad vale para reconducir a los consumidores hacia artículos de cualquier clase. Pues la ley, al tratar de la marca, nada dice sobre los casos de notoriedad de ésta, que deben contemplarse desde otro punto de vista próximo al de la competencia desleal, es decir, el aprovechamiento por una empresa de un valor creado por otra, lo cual sólo puede prohibirse si se reconoce, no sólo que la clientela propia es un bien que el Derecho tutela a la empresa, sino que la capacidad de un signo de atraer clientes por su sola presencia hacia un producto es un valor patrimonial que pertenece a quien lo incorpora al signo mediante el uso.

JOSÉ LUIS LACRUZ BERDEJO
Catedrático de Derecho civil