

LOS EFECTOS DEL USO PARCIAL DE LA MARCA: EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO A LA LEY DE MARCAS DE 1988

Por Felipe PALAU RAMÍREZ
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad Pompeu Fabra. Barcelona

SUMARIO: I. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 634/2002 (SALA DE LO CIVIL), DE 24 JUNIO. 1. ANTECEDENTES DE HECHO (RESUMEN). 2. FUNDAMENTOS DE DERECHO. II. COMENTARIO.

I. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 634/2002 (SALA DE LO CIVIL), DE 24 JUNIO

1. ANTECEDENTES DE HECHO (RESUMEN)

La sociedad mercantil United Distillers PLC interpuso demanda de caducidad por falta de uso de la marca nacional *Parranda*, titularidad de la entidad demandada Bodegas Irache, S. L., para todos los productos reivindicados en la clase 33 del Nomenclátor o, en su caso, para aquellos productos para los que la parte demandada no haya probado el uso. El Juzgado de Primera Instancia de Pamplona desestimó la demanda, interponiendo la sociedad demandante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra, que lo estima parcialmente declarando la caducidad parcial por falta de uso de la marca *Parranda* para los siguientes productos de la clase 33: «vinos de todas clases, aguardientes, anisados y licores». En consecuencia, la marca permanece vigente para los productos incluidos bajo la denominación «bebidas alcohólicas». La sociedad apelada, Bodegas Irache, S. L., interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación con base en la siguiente fundamentación jurídica.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO¹

[PRIMERO]. La mercantil United Distillers PLC solicitó el 26 de abril de 1995 de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca «Parranda», a fin de lanzar al mercado con dicha denominación la bebida

¹ De los dos Fundamentos de Derecho de que consta la sentencia, se transcribe sólo el Primero, dado que el Segundo se refiere escueta y estrictamente al tema de las costas. Asimismo tampoco se transcribe el fallo, por haber sido anticipado su contenido en el resumen de los antecedentes de hecho.

alcohólica tequila («aguardiente»). La referida marca española figura inscrita con el número 754.127 a favor de la recurrente Bodegas Irache, S. L., para productos de la clase 33 del Nomenclátor (Vinos de todas clases, aguardientes, anisados y toda clase de licores y bebidas alcohólicas).

El objeto del pleito es que se decrete la caducidad por falta de uso de la marca referida para todos los productos que reivindica la clase 33 del Nomenclátor o, en su caso, para aquellos cuyo uso no se hubiera demostrado.

La sentencia recurrida decretó la caducidad parcial de la marca de la recurrente respecto a los productos vinos de todas clases, aguardientes, anisados y licores, y toda vez que quedó probado que se había producido uso externo, real y público de la marca en la elaboración de la bebida alcohólica sangría, con lo que la denominación «Parranda», se mantiene vigente sólo para el apartado bebidas alcohólicas del Nomenclátor 33.

La recurrente plantea el recurso de casación con un argumento que resulta nuclear y consiste en que la utilización que llevó a cabo de la marca para fabricar el licor de sangría debe extenderse, comprender y amparar los demás productos comprendidos en el Nomenclátor y no procedía declarar la caducidad parcial respecto a los mismos. A tal efecto, el recurso viene integrado por tres motivos, que se hace preciso estudiar conjuntamente. Denuncia el primero inaplicación del artículo 4.4 en relación al 53 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, y con el artículo 3 del Código Civil; el segundo, aplicación indebida del artículo 54, en relación al 4.4 de la Ley de Marcas y Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988, y el tercero infracción de los artículos 10,4.1 a) y 4.1 b) de la referida Directiva.

El apartado cuarto del artículo 4 de la Ley de Marcas efectivamente declara que el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios que la norma contempla. De este modo el uso limitado de una parte de los productos o servicios integrados en la marca opera haciendo subsistente el derecho de uso. El precepto resulta expansivo, al abarcar tanto los productos o servicios de la misma clase del Nomenclátor Internacional, como los productos o servicios similares y aquellos con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero pueda dar lugar a riesgo de asociación en los consumidores respecto al origen de unos y otros.

La literalidad férrea y aislada del artículo de principio dificultaría la aplicación de la caducidad parcial prevista en el artículo 54, en relación al 53 y de prevalecer el artículo 4.4 resultaría que una marca estática por su inactividad y falta de presencia en el mercado (marca adormecida) impediría el acceso al mismo de competidores, con daño al interés general de los consumidores, al imponerse el interés particular del titular registral, como si se tratase de efectivo secuestro de la marca. En la Exposición de los Motivos de la Ley de Marcas se denuncia la necesidad de aproximar la realidad del Registro a

la realidad del mercado para que la marca cumpla su verdadera función, para ello se hacía preciso modificar determinadas instituciones y es el caso «de la figura de uso obligatorio de la marca registrada que tiene como una de sus finalidades erradicar el Registro un gran número de marcas que no están siendo usadas y suponen un serio obstáculo para el acceso registral de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su actuación en el mercado».

Sucede que el referido artículo 4.4 no resulta ajustado a la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (89/104 CEE), pues en su artículo 10 se está refiriendo al uso de la marca registrada para todos y cada uno de los productos o servicios que ampara y no incluye como efectivo uso lo previsto en el artículo 4.4 de la Ley de Marcas, precepto que de esta manera queda descabalgado de la Directiva, instaurándose así una diferencia esencial, pues la Directiva sí resulta propicia a que proceda la caducidad parcial, a tenor de sus arts. 11.4.º y 13 y con ello ampara el uso parcial de la marca para aquellos productos y servicios con demostrada presencia en el mercado.

La sentencia de 5 de abril de 1994 pone de manifiesto la rigurosidad de la Ley de Marcas, cuidando de matizar el alcance de la declaración de caducidad, a fin de que ésta no exceda más del de los productos o servicios en verdad afectados, obligando, en su caso, a declaraciones de caducidad parcial.

El discurso casacional lleva al necesario alineamiento con el Derecho Comunitario y hace preciso que proceda aplicar la caducidad parcial al caso presente a efectos de no dejar vacío de contenido al art. 54, y dar cumplimiento a la doctrina del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y que esta Sala de Casación Civil tuvo en cuenta en la sentencia de 18 de marzo de 1995, en cuanto vino a declarar que los Tribunales Ordinarios, si bien aplicando el propio Derecho interno, lo ajustarán a una interpretación lo más conforme al Texto de la Directiva de que se trate. A partir de la adhesión de España se halla vinculada al Derecho Comunitario Europeo, originario y derivado, que constituye un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros (sentencia de 8-11-1996).

No ha de dejarse de lado que en el pleito no se planteó la incompatibilidad de la marca «Parrando» para el producto sangría elaborado por la recurrente y el aguardiente tequila en cuyo registro está interesada la demandante.

Aparte de lo expuesto, hay que tener en cuenta para rechazar los motivos que, tanto atendiendo a las demandas de la doctrina y de la jurisprudencia, como de la realidad social (art. 3 del Código Civil), la nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, en su artículo 39, al tratar del uso de la marca, no incorporó el párrafo cuarto del art. 4, que es su correspondiente, de la Ley de 10 de noviembre de 1988, al haberlo sustituido por el que se refiere a causas justificativas de la falta de uso de la marca, manteniendo la caducidad parcial su art. 60 y la novedad de imponer el uso obligatorio de la marca registrada.

II. COMENTARIO

Es habitual en la práctica que las marcas se inscriban por su titular para más de un producto o servicio. En efecto, las marcas pueden inscribirse para uno o varios productos o servicios dentro de una misma clase del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza, para todos los productos o servicios pertenecientes a una clase del nomenclátor o, incluso, para varias clases².

Dada una de estas situaciones, se plantea qué efectos tendrá el uso de la marca en relación con sólo algunos de los productos o servicios de entre aquellos para los que ha sido registrada, esto es, si el uso para un producto o servicio impide la declaración de caducidad o la ausencia de renovación respecto a todos los productos o servicios de la misma clase para los que se ha inscrito o sólo respecto a los que han sido efectivamente usados, de un lado, y de otro, si dicho uso parcial de la marca en relación con productos o servicios de una determinada clase tiene algún efecto en relación con los productos o servicios de otra clase para los que el mismo signo está registrado como marca³.

Estas cuestiones pueden ser resueltas por el legislador adoptando diferentes aproximaciones: en primer lugar, en una aproximación que amplía los efectos jurídicos del uso parcial de la marca se puede optar por extender dichos efectos a todos los productos o servicios para los que se ha inscrito la marca, a todos aquellos que pertenezcan a la misma clase o a aquellos que, sin tener en cuenta la clase o clases en la que inserten, guarden alguna relación con los productos o servicios para los que la marca ha sido usada; en segundo lugar, en una aproximación estricta, el legislador puede restringir los efectos del uso de la marca a los productos o servicios para los que se ha usado, decretando la caducidad o no renovación parcial de la marca en relación con los restantes productos o servicios para los que se había registrado⁴. En la opción por una u otra de estas aproximaciones subyace una clara opción de política legislativa. En efecto, la opción por la aproximación amplia favorece claramente a los titulares de la marca que conservan la misma en relación con una mayor gama de productos, lo que a la postre puede incidir en una mayor protección de la marca frente al riesgo de confusión o de asociación que podría darse en el caso de que los competidores registraran la marca para otros productos o servicios en relación con los cuales se hubiese declarado, de seguirse la solución estricta, la caducidad parcial de la marca. Por contra, la solución estricta

² Ésta es una de las principales novedades de la Ley de 2001, introducida por exigencias de adecuación al Tratado sobre Derecho de Marcas (así Preámbulo Ley 2001, III, párrafo 8). Bajo la vigencia de la Ley de 1988, en caso de querer registrar un signo en varias clases, debían registrarse varias marcas independientes (cfr. art. 19.1 LM 1988), únicamente cabía la marca multiclase en el caso de marcas internacionales que entraban en fase nacional española.

³ Este planteamiento hace C. FERNÁNDEZ NOVÓ, «El uso parcial de la marca registrada», XVII, *ADI*, 1996, pág. 263 y ss.

⁴ A. CASADO CERVINO, «El uso obligatorio de la marca registrada», *RJC*, 1990, pág. 71 y ss.

resulta, sin duda, más favorable para los intereses de los competidores, que verán ampliadas las posibilidades de elección de un determinado signo para ser utilizado como marca.

En favor de una de las soluciones amplias, en particular de aquella que extiende los efectos del uso parcial de la marca a los productos similares, se ha esgrimido también que su aplicación evita muchos supuestos de confusión con el consiguiente beneficio para los consumidores⁵ y, por lo demás, se adecúa perfectamente a la regla de especialidad vigente en nuestro sistema marcario, en virtud de la cual el *ius prohibendi* del titular de la marca se extiende a la utilización de una marca idéntica o similar en relación con productos idénticos o similares: si el titular goza de una acción por violación de su derecho de marca en los supuestos de confusión debiendo cesar los terceros en el uso de la marca, ningún perjuicio adicional ha de causar a éstos que, en virtud del principio de especialidad, se extiendan los efectos del uso parcial de la marca a los productos o servicios similares para los que esté registrada. Sin embargo, a mi modo de ver, la solución más adecuada sería aquélla que ponderara los intereses del titular de la marca y de los competidores junto con los intereses generales, lo que llevaría a optar por la solución estricta, esto es, por la que limita los efectos del uso parcial de la marca a los productos o servicios para los que efectivamente se ha usado la marca. Ante un conflicto de intereses entre los titulares de marcas y sus competidores debe optarse por la solución que favorezca la competencia basada en el principio de eficiencia, lo que obliga a favorecer los intereses de los competidores que pretendan usar la marca frente a aquellos inactivos.

Como se señala en la sentencia que se comenta, la Directiva de marcas regula el uso parcial de la marca registrada siguiendo la aproximación estricta vigente ya en Alemania, señalando que en tales casos la marca se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios (art. 11.4 DM), previsión que además es de obligada trasposición por los Estados miembros. Este criterio es el acogido también por el Reglamento sobre marca comunitaria (arts. 43.2 y 56.2 LM) y por las distintas leyes de marcas de los Estados miembros que han traspuesto la Directiva. Este sistema favorece inequívocamente los intereses de los competidores del titular de la marca registrada, a quienes facilita la inscripción de una marca para los productos o servicios en relación con los cuales el titular no utilizó la marca registrada. Éste, en cambio —se ha señalado—, ve entorpecida excesivamente su estrategia empresarial en materia de marcas que puede verse seriamente afectada por las cancelaciones parciales de sus registros de marcas. Consecuentemente, se ha propuesto una interpretación en sentido amplio de las disposiciones de la Directiva comunitaria⁶.

⁵ Aspecto destacado por C. FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1990, pág. 257.

⁶ Así, C. FERNÁNDEZ NOVOA, XVII, *ADI*, 1996, pág. 263 y ss., pág. 273, propone que para paliar las drásticas consecuencias de la opción seguida por la Directiva de marcas, el criterio

Pues bien, la Ley de Marcas de 2001 ha introducido en esta cuestión un giro radical al seguir el sistema de la Directiva comunitaria, separándose de la opción de la Ley de 1988. Dado el cambio sustancial que se ha dado en esta materia, y con la finalidad de facilitar un adecuado entendimiento de dicho cambio así como de servir de ayuda para la resolución de las cuestiones *sub iudice*, como la decidida en la sentencia que ha originado el presente comentario, considero conveniente abordar primero el examen de la cuestión bajo la óptica de la Ley de Marcas de 1988, examen que llevará —anticipo— a un resultado distinto de aquél al que ha llegado nuestro más Alto Tribunal.

La Ley de Marcas de 1988 se alineaba con el modelo expuesto del Derecho francés, cuya Ley de Marcas de 1964 establecía que la explotación de una marca dentro de una sola clase será suficiente para descartar la caducidad por falta de explotación de los registros de la misma marca para otras clases, siempre que pueda existir riesgo de confusión entre los productos explotados y los no explotados (art. 11.2 LMfr. 1964). Se trata, pues, de la aplicación de la regla de especialidad, pero se sigue una aproximación económica bastante amplia: la caducidad se evitará en los supuestos en que los consumidores puedan llegar a creer que los productos proceden de la misma empresa o que los servicios prestados tienen el mismo origen⁷. Los tribunales, por lo demás, han considerado que dicha regla ha de aplicarse también a los distintos productos incluidos dentro de una misma clase⁸.

Se observa, pues, cómo el sistema español incluso superaba en generosidad al francés en términos normativos, puesto que en nuestro sistema se introducían en la Ley de 1988 los pronunciamientos de los tribunales franceses que parten de una aproximación muy amplia de los efectos del uso parcial de la marca, toda vez que éstos se extienden no sólo a los productos o servicios sobre los que efectivamente se ha usado, sino también a aquellos inscritos comprendidos en la misma clase del nomenclátor internacional, que sean similares o en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros (art. 4.4 LM 1988). La aproximación de nuestro legislador favorecía claramente al titular de la marca registrada y parecía evidenciar el deseo del legislador de prever los mecanismos necesarios para

reflejado en el art. 11.4 DM debe ser aplicado siguiendo la interpretación minimalista *lato sensu* que propone un sector de la doctrina alemana y ha seguido parte de la jurisprudencia también alemana. A estas soluciones minimalista y maximalista de la doctrina alemana se refiere K. H. FEZER, *Markenrecht, ob.cit.*, núm. 56 y ss., pág. 1107 y ss., quien, sin embargo, señala que no conviene seguir reglas fijas, proponiendo el criterio de que el uso parcial ha de extenderse a los productos y servicios que pueden considerarse idénticos según la práctica del sector comercial y la concepción del tráfico.

⁷ A. CHAVANNE y J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 3.ª ed., Dalloz, París, 1990, pág. 665. Véase, entre otras muchas sentencias, Trib. G. I. París de 21-11-1988, PIBD, 1989, núm. 452, III, 114, Trib. G. I. París de 30-4-1987, PIBD, 1987, núm. 422, III, 445.

⁸ Véase, entre otras sentencias, C. Douai de 27-3-1973, Ann. 1973, 330, C. Colmar de 7-2-1978, R.I.P.I.A. 1978, 69, con anotación de Y. SAINT-GAL, y confirmada por Cass. de 17-6-1980, P.I.B.D. 1980, núm. 269, III, 224.

salvaguardar las marcas defensivas de los empresarios⁹; en cualquier caso, esta aproximación muestra bien a las claras el papel desempeñado por los agentes de la propiedad industrial en los procesos legislativos en materia de marcas en nuestro país.

Antes de acometer la exégesis de esta norma, y conforme ha sido entendido por el Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta, la enorme divergencia entre la legislación española anterior y la comunitaria en este punto obligaba a pronunciarse acerca de si cabía la aplicación directa de la Directiva o la interpretación conforme a la misma. Con esta finalidad el Tribunal Supremo ha tenido también en cuenta el principio de caducidad parcial de la marca, que en la Directiva es formulado conjuntamente con los principios de denegación y nulidad parcial (art. 13 DM), y que era acogido también por nuestro Derecho de marcas en los siguientes términos: «Si la causa de caducidad existiese para una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca, la declaración de caducidad sólo se extenderá a los productos o servicios afectados» (art. 54 LM 1988). El análisis de si era posible la aplicación directa de la Directiva o la interpretación conforme era necesario para determinar si cabía y en qué medida que los tribunales nacionales declararan la caducidad parcial de la marca registrada por falta de uso de todos los productos o servicios para los que se había registrado y en relación con los que no se había usado o, por el contrario, la proclamación del principio de caducidad parcial en la Ley de Marcas había de entenderse en relación con las causas de caducidad distintas de la falta de uso.

Dicho esto, y como parece aceptar implícitamente el Tribunal Supremo al no pronunciarse sobre dicha posibilidad en la sentencia que se comenta, resultaba imposible la aplicación directa de la Directiva dado que, si bien las normas comunitarias son precisas e incondicionales y ya había finalizado el plazo de transposición de la Directiva, ésta sólo puede tener efectos directos respecto de las relaciones verticales directas. La caducidad parcial, sin embargo, afecta a las relaciones horizontales o entre particulares: el tercero con interés legítimo que solicita la caducidad parcial de la marca registrada y su titular. Ahora bien, en el supuesto que nos ocupa, a mi modo de ver también puede afirmarse sin tapujos —y en contra del pronunciamiento del Tribunal Supremo— que no cabía una interpretación conforme de la normativa nacional para alcanzar los resultados pretendidos con la Directiva. En efecto, el tenor de la norma española era a todas luces incompatible con la norma comunitaria, quedando suficientemente claro que, por ejemplo, el uso parcial de un producto o servicio impide la declaración de caducidad de los restantes de la misma clase para los que se ha registrado la marca, claridad que no venía empañada por la promulgación del principio de caducidad parcial en nuestro ordenamiento. Éste tendría que entenderse referido, como se ha dicho, a las causas de caducidad distintas de la falta de uso (*vide* art. 53 LM

⁹ A. CASADO CERVIÑO, «El uso obligatorio de la marca registrada», *RJC*, 1990, pág. 71 y ss.

1988), o a ésta pero en los supuestos en que los efectos del uso de una marca registrada para determinados productos o servicios se extendieran a los de otra clase protegidos por otra marca registrada idéntica, lo que hubiera permitido la declaración parcial de caducidad de esta segunda marca registrada, esto es, se hubiera cancelado la marca únicamente en relación con los productos o servicios a los que no se extendían los efectos del uso de la primera marca mencionada. Por ello no puede admitirse la argumentación realizada por el Tribunal Supremo para fundamentar la limitación de los efectos del uso parcial de la marca y, en consecuencia, la interpretación conforme a la Directiva comunitaria del art. 4.4 de la Ley de Marcas de 1988, consistente en señalar que esta interpretación conforme es necesaria para no dejar vacío de contenido el art. 54 de la Ley de Marcas de 1988 que recogía el principio de caducidad parcial.

Por lo demás, la referencia que el Tribunal Supremo realiza a la necesidad de aplicar el propio Derecho interno ajustándolo a la interpretación conforme a la Directiva correspondiente y a la integración en el sistema jurídico de los Estados miembros del Derecho comunitario originario y derivado, es del todo correcta, pero obliga también a respetar los límites que la propia legislación comunitaria impone a la interpretación conforme. Y en este sentido conviene recordar que la interpretación conforme de la normativa nacional no puede realizarse *contra legem* y corresponde ser realizada por el juez o autoridad nacional, sin poder imponerse por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas¹⁰. Conviene señalar, en relación con esta cuestión, que si la interpretación no sigue el sentido literal de la norma nacional ello no equivale a interpretación *contra legem*¹¹, que por el contrario sí se dará cuando se proceda «a una verdadera y propia reformulación de dichas disposiciones legales. Esto equivaldría a atribuir disimuladamente y en contradicción con el artículo 189 del Tratado efecto directo a las disposiciones de directivas que impongan obligaciones a los particulares»¹². En efecto, las únicas obligaciones que cabe exigir a un particular son las derivadas de la norma nacional y de la interpretación posible de la misma conforme a la Directiva. Ciertamente, ello posibilita que el particular deba asumir cargas u obligaciones que no se hubieran normalmente impuesto con una simple interpretación de la norma nacional, pero en modo alguno podrán imponerse nuevas obligaciones que deriven directamente de la normativa comunitaria so pretexto de la interpretación conforme de la norma nacional, y ello incluso aunque deriven derechos paralelos a cargo de otros particulares¹³. Por último, conviene señalar que los

¹⁰ Al respecto, surgieron algunas dudas tras la STJCE de 13-11-1990, as. C-106/89 «Marleasing», Rec. pág. I-4135, en la que tribunal terminó por imponer al juez nacional una interpretación que a ciencia cierta no se sabía si era *contra legem*. Esta situación de incertidumbre duró hasta la STJCE de 14-7-1994, as. C-91/92 «Dori», Rec. pág. I-3325. Véase sobre esta cuestión, recientemente, J. MAILLO, «Efecto directo limitado de las Directivas: alcance y significado. ¿En qué medida los particulares pueden sufrir perjuicios derivados de una Directiva?», *GJUE y de la Competencia*, núm. 204, 1999, pág. 38 y ss.

¹¹ STJCE de 28-3-1996, as. C-129/94 «Ruiz Bernáldez», Rec. pág. I-1849.

¹² STJCE de 26-9-1996, as. C-168/95 «Arcaro», Rec. pág. I-4720.

¹³ STJCE «Dori», cit. *supra*.

principios generales del Derecho que forman parte del Derecho comunitario, especialmente el principio de seguridad jurídica y de irretroactividad, impiden que una Directiva agrave la responsabilidad penal de quienes la contravengan¹⁴.

En definitiva, la interpretación de la norma sobre el uso parcial de la Ley de Marcas de 1988 no podía hacerse en el sentido de la Directiva, puesto que hubiera constituido una interpretación *contra legem*, una reformulación de las reglas nacionales sobre el uso obligatorio que, si bien hubiera favorecido a los terceros, impondría nuevas obligaciones a los titulares de marca que habrían de extender su uso a todos los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, obligación que según la configuración legal del deber de uso no tenían los titulares de marcas nacionales.

No pueden compartirse, pues, algunas opiniones doctrinales¹⁵ ni la sentencia que se comenta que confirma el pronunciamiento judicial de instancia en sentido contrario¹⁶, opiniones y pronunciamientos que declaraban la caducidad parcial de una marca registrada, dado que no extendían el uso efectivo y real de la marca en relación con determinados productos de la misma clase del nomenclátor internacional. Se esgrimía, en contra de lo que aquí se ha demostrado, que la no extensión de los efectos del uso a otros productos de la misma clase se hacía necesario para evitar que el principio de caducidad parcial proclamado en el art. 54 de la Ley de Marcas de 1988 resultara vacío de contenido y, al tiempo, adecuar el art. 4.4 de la misma Ley a las previsiones de la Directiva comunitaria, lo que significa desconocer los límites que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas impone a la interpretación conforme, y en particular el límite de que no se pueden introducir nuevas obligaciones¹⁷.

Así las cosas, y en espera de la necesaria reforma del régimen de uso parcial de la marca registrada que ha llegado de la mano de la Ley de Marcas de 2001, los perjudicados por la aplicación de la normativa nacional en detri-

¹⁴ SSTJCE de 17-6-1987, as. 14/86 «Pretore di Saló», Rec. pág. 2565, y de 8-10-1987, as. 80/86 «Kolpinguis Nijmegen», Rec. pág. 3969.

¹⁵ Así, por ejemplo, C. FERNÁNDEZ NOVOA, XVII, *ADI*, 1996, pág. 273, que rectifica la posición tomada en *Derecho de marcas, ob.cit.*, pág. 258 y ss., y C. SÁIZ, *El uso obligatorio de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 170.

¹⁶ Véase la SAP *Pamplona* de 5-7-1996, comentada favorablemente por C. FERNÁNDEZ NOVOA, XVII, *ADI*, 1996, 263 y ss.

¹⁷ Véase, también, en este contexto, la STS de 5-4-1994 «Oasis», RAJ 1994, núm. 2934, en relación con la determinación del interés legítimo para ejercitar la acción de caducidad, que apoya la exigencia de que éste exige la existencia de «un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca», en el hecho de que la Ley de Marcas «cuida de matizar el alcance de la declaración de caducidad, para que ésta no se exceda más allá de los productos o servicios en verdad afectados, obligando en su caso a declaraciones de caducidad de contenido parcial (art. 54)». Esta sentencia ha sido comentada por M. BOTANA, «Las deslegitimaciones del Tribunal Supremo sobre la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad del registro de la marca por falta de uso [Comentario a la STS (Sala 1.ª) de 5 de abril de 1994]», *La Ley*, 1994-4, pág. 419 y ss., y por GINER PARREÑO y ROBLES MARTÍN-LABORDA, «Comentario a la STS de 5 de abril de 1994», *DN*, diciembre, 1994, pág. 41 y ss.

mento de las prescripciones de la Directiva sólo hubieran podido acudir para satisfacer sus intereses a la reclamación de responsabilidad al Estado miembro por falta de transposición de la normativa comunitaria¹⁸. Por lo demás, a continuación se abordan siquiera brevemente los criterios de extensión de los efectos jurídicos del uso parcial utilizados por el art. 4.4 de la Ley de Marcas de 1988.

En cuanto hace al primer criterio, esto es, a la extensión del uso parcial de determinados productos o servicios con respecto a los restantes de la misma clase del nomenclátor internacional, ésta había de aplicarse de forma automática y al margen de cualquier valoración¹⁹. El segundo criterio era que el uso parcial de la marca para determinados productos o servicios servía para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios similares. A diferencia del primero, este criterio no podía aplicarse mecánicamente, siendo necesaria una valoración que coincidía parcialmente con la que se efectúa al determinar el riesgo de confusión, toda vez que, si se quería dotar de significado autónomo a este criterio, los efectos del uso parcial del signo habían de poder extenderse a los productos o servicios similares pertenecientes a diferentes clases del nomenclátor.

Por último, los efectos del uso parcial se extendían a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podía dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros. El riesgo de asociación debía determinarse a partir de la percepción que la marca evocara en los consumidores, siendo mayor la posibilidad de riesgo de asociación en la medida en que las marcas alcanzaran mayor notoriedad, esto es, fueran conocidas por un mayor número de consumidores del correspondiente sector; a diferencia de lo que acaecía en relación con el segundo criterio, no se seguía en esta sede la regla de la especialidad, por lo que no era necesaria la similitud entre los productos o servicios²⁰.

Como se ha señalado, al aplicar los dos últimos criterios podían producirse supuestos de caducidad parcial, puesto que la extensión de los efectos del uso efectivo y real de determinados productos o servicios podía alcanzar única-

¹⁸ Adviértase también que, en consecuencia, el Estado español puede verse incurso en un procedimiento por violación del Tratado de las Comunidades Europeas.

¹⁹ Así, C. FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de marcas, ob.cit.*, pág. 258.

²⁰ Sobre los criterios manejados para determinar el riesgo de asociación, véase C. FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de marcas, ob.cit.*, pág. 259, e ÍDEM, «El riesgo de asociación», XVIII, *ADI*, 1997, pág. 23 y ss. Nuestra doctrina coincide en afirmar que la regla de la especialidad no rige para determinar el riesgo de asociación en relación con el uso parcial de la marca registrada. Esta coincidencia merece ser destacada ya que sí existen opiniones diferentes en relación a si la mencionada regla ha de regir para determinar el riesgo de asociación relevante para los arts. 12.1 y 31 LM 1988 (esta es la opinión de M. MONTEAGUDO, «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal», XV, *ADI*, 1993, pág. 73 y ss., pág. 92 y ss.), o en cambio, existe un concepto unitario de riesgo de asociación para el que, como acaece en sede de uso parcial de la marca registrada, resulta irrelevante la regla de la especialidad (esta es la opinión de C. FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de marcas, ob.cit.*, pág. 115, ÍDEM, «Algunas claves del nuevo Derecho de marcas», *La Ley*, 1989, pág. 1083 y ss., ÍDEM, XVIII, *ADI*, 1997, pág. 29).

mente a una parte de los productos o servicios para los que el mismo signo fue registrado como marca autónoma.

En resumidas cuentas, y pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo que se comenta y que, por lo demás, llega después de la promulgación de la nueva Ley de Marcas, hay que concluir que en materia de uso parcial era urgente una reforma legislativa para adaptar nuestra regulación del uso parcial a la Directiva de Marcas. En concreto, era necesario transponer a nuestro ordenamiento el art. 11.4 de la Directiva, lo que se ha hecho con la promulgación de la nueva Ley de Marcas de 2001, a pesar de que no se ha reproducido en su art. 39, que configura la obligación de uso, la previsión normativa del art. 11.4 de la Directiva. En efecto, aunque esta falta de reproducción de la norma comunitaria podría plantear la cuestión de si en la nueva regulación los efectos del uso parcial se limitan a los productos y servicios en relación con los cuales se ha utilizado el signo registrado, nada ha de impedir una respuesta afirmativa porque, al desaparecer la regla del art. 4.4 de la anterior Ley de Marcas y seguir reconociéndose el principio de caducidad parcial en el art. 60 de la nueva Ley de Marcas, ha de entenderse —y así lo recoge claramente el Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta— que los efectos del uso parcial no se extienden más allá de los productos o servicios para los que se ha utilizado la marca.

Y en contra de esta opinión no puede esgrimirse que la caducidad parcial se reconoce respecto de otras causas de caducidad distintas de la caducidad por falta de uso. Este argumento encontraría apoyo en el hecho de que la limitación de los efectos del uso parcial sí se recoge expresamente en relación con otros procedimientos en los que puede alegarse la falta de uso: en los procedimientos de nulidad (art. 52.3 LM) y de violación de derechos de marcas (art. 41.2 LM). En relación con estos procedimientos se dice: «A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada».

En definitiva, a la limitación de los efectos del uso parcial a los productos o servicios en relación con los cuales se ha usado la marca registrada se llega atendiendo a criterios sistemáticos, históricos y —ahora sí— de interpretación conforme a la Directiva de marcas²¹.

Desde un punto de vista sistemático, puede explicarse la ausencia de previsión expresa de la limitación de los efectos del uso parcial en relación con la caducidad de la marca al hecho de que en esta sede se recoge el principio de caducidad parcial. Ello es lo que habría hecho innecesario una previsión expresa como la recogida en relación con los procedimientos de violación de derechos de marcas y de nulidad.

²¹ En este sentido ya me pronuncié en mi trabajo «El uso obligatorio de la marca nacional. La necesaria reforma introducida por la Ley de 2001», en R. GIMENO BAYÓN, *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, 2003.

Desde un punto de vista histórico, la eliminación de la previsión del art. 4.4 LM 1988, que extendía los efectos del uso parcial más allá de los productos o servicios, deja bien a las claras la opción del legislador de 2001 por limitar los efectos del uso parcial.

Esta conclusión quedaría confirmada acudiendo al criterio de interpretación conforme a la directiva. En este contexto, conviene recordar que la regulación del uso parcial en la Ley de Marcas de 1988, a pesar de que era a toda luces incompatible con la norma comunitaria y cualquier interpretación a tenor de la Directiva constituiría una interpretación *contra legem*, fue entendida, como ya se ha podido explicar *supra*, en el sentido de la regulación comunitaria por algunos autores y algún pronunciamiento de los tribunales de segunda instancia. De esta forma, se desconocían los límites que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas impone a la interpretación conforme, y en particular el límite de que no se pueden introducir nuevas obligaciones.

El presente comentario no puede terminarse sin destacar que el Tribunal Supremo no se pronuncia, porque no se planteó en el pleito, sobre la incompatibilidad de la marca Parrando para el producto sangría elaborado por la recurrente y el aguardiente tequila en cuyo registro está interesada la demandante. En el supuesto de haberse planteado esta cuestión, nada hubiera impedido que, pese a los efectos restringidos del uso parcial de la marca registrada, el titular de la misma ejerciera con éxito el ejercicio del *ius prohibendi* respecto a los productos no caducados frente al riesgo de confusión y asociación que un tercero causa mediante el uso de un signo confundible para distinguir productos o servicios idénticos o similares²².

²² En este sentido, F. CARBAJO, en A. BERCOVITZ, *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, pág. 598 y ss., y M. LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002, pág. 633 y ss.