

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, INCLUIDO EL COMERCIO DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS (ADPIC). Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de junio de 1998, en el asunto C-53/96, *Hermès International* contra *FHT Marketing Choice BV*.

Por Mercedes CURTO POLO
Área de Derecho Mercantil.
Universidad de Salamanca.

SUMARIO: I. HECHOS. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. III. COMENTARIO.

1. PLANTEAMIENTO GENERAL. 2. EL ADPIC: 2.1. *La defensa efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual, uno de los objetivos fundamentales del ADPIC*. 2.2. *La Comunidad Europea es Parte Contratante del ADPIC. El Dictamen del TJCE*. 3. EL REGLAMENTO 40/94 DEL CONSEJO, DE 20 DE DICIEMBRE DE 1993, SOBRE LA MARCA COMUNITARIA Y SUS RELACIONES CON EL ADPIC. 3.1. *Autonomía relativa de la marca comunitaria respecto de las marcas nacionales*. 3.2. *Las relaciones entre el RMC y el ADPIC*. 4. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA INTERPRETAR EL ART. 50 DEL ADPIC. 4.1. *El efecto directo del Acuerdo OMC*. 4.2. *La interpretación del Derecho Comunitario conforme al Acuerdo OMC*. 4.3. *El pronunciamiento del TJCE*. 5. EL CONCEPTO DE MEDIDAS PROVISIONALES SEGÚN LA INTERPRETACIÓN DEL TJCE DEL ART. 50 ADPIC. 6. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL A LA LUZ DEL ART. 50 ADPIC.

I. HECHOS

En la sentencia objeto del presente comentario el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronuncia sobre una cuestión prejudicial que, al amparo del Art. 177 TCE¹, planteó el *Arrondissementsrechtbank* de Amsterdam en el marco de un litigio que enfrentaba a *Hermès International, société en commandite par actions* de nacionalidad francesa, contra *FHT Marketing Choice BV*, sociedad neerlandesa, en relación a la supuesta infracción de los derechos de marca pertenecientes a *Hermès* por parte de la segunda empresa anteriormente citada, dado que esta última, en opinión de *Hermès International*, comercializaba copias de sus corbatas contrasñadas con la marca de que era titular en los Países Bajos.

¹ Hoy art. 234, tras la reforma del Tratado de la Unión Europea operada por el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997.

Para evitar que continuara la infracción, *Hermès International* procedió, con autorización del Presidente del *Arrondissementsrechtbank* de Amsterdam, al secuestro y retención preventiva de las corbatas en las que se materializaba la infracción y, además, presentó demanda de medidas provisionales ante el mismo órgano jurisdiccional, solicitando que se ordenara a *FHT* que cesara de infringir los derechos de exclusiva de que *Hermès* era titular, así como que se adoptaran todas las medidas necesarias para que cesara definitivamente la infracción.

El Presidente del *Arrondissementsrechtbank* de Amsterdam, ante la duda de si habían de interpretarse dichas medidas provisionales a la luz del artículo 50 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas² —que figura como Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio³ y aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994—, paralizó el procedimiento y elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la interpretación del apartado 6 del artículo 50 del ADPIC.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1 y 2. Establecen los hechos a los que nos hemos referido.

3. El artículo 99 del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), titulado «Medidas provisionales y cautelares», establece, en el apartado 1:

«Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas comunitarias, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas comunitarias de otro Estado miembro».

4. Conforme al apartado 1 de su artículo 143, este Reglamento entró en vigor el sexagésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Dado que se publicó el 14 de enero de 1994, el Reglamento entró en vigor el 15 de marzo de 1994.

5. El artículo 1 de la Decisión 94/800 prevé:

«Se aprueban en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a la parte correspondiente a las competencias de la misma, los acuerdos y actos multilaterales siguientes:

² Acuerdo al que nos referiremos con el acrónimo ADPIC, atendiendo a la lengua francesa o española, o TRIP's según la lengua inglesa.

³ En lo sucesivo Acuerdo OMC.

— *el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, al igual que los acuerdos que figuran en los Anexos 1, 2 y 3 de dicho Acuerdo».*

6. El artículo 50 del Acuerdo ADPIC dispone:

«1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

- a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;*
- b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.*

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

[...]

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor».

7. El 15 de abril de 1994, los representantes de la Comunidad y de los Estados miembros firmaron en Marrakech el Acta final que recoge los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay (en lo sucesivo, «Acta final») y, supeditado a su conclusión, el Acuerdo OMC.

8. El apartado 1 del artículo 289 del *Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering* (Código neerlandés de Enjuiciamiento Civil; en lo sucesivo, «Código») establece:

«En todos los asuntos en que, habida cuenta de los intereses de las partes, se imponga la adopción de una medida provisional inmediata en razón de la urgencia, la correspondiente demanda podrá formularse en una vista que el Presidente convocará al efecto en los días hábiles que fije a tal fin».

9. En dicho supuesto, el apartado 2 del artículo 290 del Código dispone que las partes pueden comparecer voluntariamente ante el Presidente, que actúa como Juez de medidas provisionales; en tal caso, el demandante deberá estar representado en la vista por un Abogado, mientras que el demandado podrá comparecer personalmente o estar representado por un Abogado.

10. Con arreglo al artículo 292 del Código, la medida de urgencia adoptada por el Presidente no prejuzga la resolución sobre el fondo del procedimiento principal.

11. Por último, conforme al artículo 295 del Código, la decisión, que tiene carácter provisional, es susceptible de recurso ante el *Gerechthof* en el plazo de dos semanas a partir de la fecha en que se pronuncie.

III. COMENTARIO

1. PLANTEAMIENTO GENERAL

En primer lugar, la sentencia objeto del presente comentario pone de relieve la creciente internacionalización del Derecho de marcas que determina la progresiva uniformidad del mismo. Si, con anterioridad, la aplicación estricta del principio de territorialidad determinaba la existencia de legislaciones nacionales que consagraban distintos niveles de protección para los derechos de Propiedad Intelectual, la proliferación de Convenios internacionales y, en especial, la aprobación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas, dentro del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Comercio, ha determinado que las legislaciones de los Estados contratantes se unifiquen de un modo más intenso para facilitar el tráfico internacional de mercancías.

El Reglamento del Consejo 40/94 por el que se crea la marca comunitaria no podía quedar al margen de dicha tendencia uniformadora. Los trabajos preparatorios del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio fueron tenidos en cuenta en la elaboración del Reglamento sobre la marca comunitaria. Con posterioridad a la firma del ADPIC por parte de la Unión Europea fue modificado el Reglamento 40/94 con el objeto de ofrecer a los nacionales de países miem-

bros de la OMC el mismo trato que a los nacionales de países miembros del CUP. Además la remisión efecuada por el RMC a las legislaciones nacionales en relación a la defensa de la marca comunitaria establece otro importante punto de conexión entre la marca comunitaria y el ADPIC, dado que los ordenamientos nacionales habrán de adecuarse a las obligaciones impuestas por este Acuerdo del que son Parte Contratante junto con la Unión Europea.

De ahí que el TJCE insista, en el presente asunto, en la trascendencia de una interpretación uniforme del concepto de medidas cautelares adoptadas en el marco de un procedimiento de infracción de marcas tal como aparecen previstas en el art. 50 ADPIC, en la medida en que las mismas se revelan como un instrumento idóneo para evitar daños irreparables al titular de una marca registrada, difícilmente cuantificables en tanto que afectan a valores intangibles de la empresa⁴, y en tanto en cuanto van a ser aplicables tanto a la defensa de la marca comunitaria como a la de las marcas nacionales. La importancia de la posibilidad de adoptar medidas cautelares en la defensa de los derechos de exclusiva determina la trascendencia del asunto ahora comentado no sólo en relación a la protección del derecho sobre la marca, sino de otros derechos de exclusiva que se integran en la denominada —según la terminología internacional— Propiedad Intelectual.

En segundo lugar, la Sentencia del TJCE tiene una gran importancia por cuanto, al obligar a interpretar la legislación nacional a la luz del art. 50 ADPIC, afirma el efecto indirecto del ADPIC sobre el Derecho Comunitario y las legislaciones nacionales, sin entrar a valorar la posibilidad de otorgar un efecto directo a este acuerdo internacional, confirmando la jurisprudencia anterior recaída sobre las relaciones del Derecho Comunitario con el GATT de 1947.

Para realizar el comentario de esta sentencia consideramos oportuno analizar, en primer lugar, los objetivos perseguidos por el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, haciendo especial hincapié en el objetivo de defensa efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual, por ser éste de especial relevancia para el presente comentario. A continuación se expondrán las relaciones existentes entre este Acuerdo y el Reglamento sobre la marca comunitaria. Ello nos permitirá, de un lado, adquirir una visión general sobre la uniformidad del Derecho de marcas y, por otro, establecer las bases para dirimir la competencia del TJCE en relación a la interpretación del ADPIC.

En tercer lugar, analizaremos los argumentos expuestos por el TJCE para afirmar su competencia en el presente asunto, partiendo de la situación expuesta en el apartado precedente.

⁴ Fernández-Novoa C., «El sistema comunitario de marcas», Montecorvo, Madrid, 1995, p. 248 y Areán Lalín M., «La lucha de las aduanas contra la piratería de marcas», *Est. Hom. a Aurelio Menéndez*, Civitas, Madrid, 1996, Tomo I, p. 672.

Y, por último, hemos considerado necesario realizar un breve comentario acerca del concepto de «medidas provisionales» que se deriva del art. 50 ADPIC, y analizarlo posteriormente a la luz del Derecho español, con el objeto de determinar la adecuación de este último a las obligaciones que se derivan del Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

2. EL ADPIC

2.1. *La defensa efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual, uno de los objetivos fundamentales del ADPIC*

La aprobación del ADPIC supuso el triunfo de un cambio de postura generalizado en torno a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual⁵. Si, con anterioridad, ésta era protegida por las legislaciones nacionales basándose estrictamente en el principio de territorialidad, cuya aplicación era matizada por las normas dispuestas en los Convenios Internacionales relativos a la protección de la Propiedad Intelectual, desde finales de los años setenta, se pasó a considerar la necesidad de articular instrumentos más efectivos de protección que, a la vez que asegurasen un ámbito de protección más amplio para las instituciones clásicas de la Propiedad Intelectual, establecieran las bases para facilitar la protección de las nuevas formas de Propiedad Intelectual surgidas como consecuencia de los avances tecnológicos y al mismo tiempo arbitraran los mecanismos de resolución de los conflictos internacionales surgidos al amparo de la disparidad de legislaciones nacionales en este campo.

Cabe apuntar que el escenario de negociación en torno a la Protección Internacional de la Propiedad Intelectual se desplazó desde la Organización Mundial para la protección de la Propiedad Intelectual (OMPI) al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), debido principalmente a los conflictos entre países desarrollados y en vías de desarrollo en el seno de dicha Organización que hacían muy difícil de conseguir una mejora efectiva en relación a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual⁶.

⁵ Para una exposición detallada de los factores que motivaron el cambio de postura en relación a la protección internacional de la Propiedad Intelectual, vid. Gómez Segade J.A., «El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual», *ADI*, 1994-1995, pp. 38-40.

⁶ Cabe recordar que ya anteriormente a la celebración de la reunión ministerial de Punta del Este en 1986 para la preparación del programa de discusión de la duodécima ronda de negociaciones en el marco del GATT (Ronda Uruguay), había habido ciertas tentativas de incluir la protección de la Propiedad Intelectual en el ámbito de discusiones del GATT. No obstante, se planteaban ciertos problemas debido a que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser calificados como productos. Cuando en el programa de la Ronda Uruguay se decidió incluir los servicios como materia de discusión, se planteó la posibilidad de calificar estos derechos como servicios y, por tanto, como objeto de regulación de ese otro acuerdo paralelo al GATT que recibiría el nombre de GATS (General Agreement on Trade of Services). Se consideró que ciertamente los acuerdos de licencia, basados y derivados de la protección de los derechos de propiedad intelectual, es una parte del comercio internacional de servicios. Lo mismo valía para los acuerdos de transferencia de

Como resultado de las negociaciones en el marco de la Ronda Uruguay se aprobó el ADPIC conjuntamente al Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Comercio, del que forma parte inescindible (Anexo 1C), el 15 de abril de 1994, en Marrakech.

El objetivo perseguido con el ADPIC es reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo derivados de la existencia de diferentes niveles de protección de los derechos de propiedad intelectual, así como fomentar una protección eficaz y adecuada de estos derechos y garantizar que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos para un comercio legítimo. En este sentido, se optó por arbitrar distintos medios⁷ consistentes en:

a) Aplicar los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual⁸.

b) Adoptar normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Por ello, en la Parte II del acuerdo se establece el contenido mínimo de los diferentes derechos de Propiedad Intelectual, con la excepción de los modelos de utilidad⁹.

c) Establecer medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales. Efectivamente, en la

tales derechos. El comercio de los derechos de propiedad intelectual tenía tal importancia económica que un «GATT de servicios» no podía ignorarlos. Finalmente se incluyó este punto en el programa de la Ronda Uruguay, y se aprobaría el ADPIC como Anexo del Acuerdo OMC, e independiente del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Gómez Segade J.A., «El acuerdo ADPIC como nuevo marco...»*op.cit.*, p. 39; Fikentscher W., «GATT principles and Intellectual Property Protection», en Beier F.K., Schricker G. (coord.), «GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property», IIC Studies, VCH, Weinheim, 1989, pp. 103-105. Demaret P., «Les métamorphoses du GATT: De la Charte de la Havane à l'Organisation Mondiale du Commerce», *Journal des tribunaux Droit Européen*, 1994, *passim*. No obstante este desplazamiento del foro de discusión hacia el GATT, sí han sido efectivos los esfuerzos de la OMPI para lograr la uniformidad y simplificación de las formalidades de adquisición y mantenimiento de algunos derechos de Propiedad Intelectual, entendida ésta en sentido amplio. Así, cabe citar el Tratado sobre el Derecho de Marcas en vigor desde el 1 de agosto de 1996. España ha adaptado parcialmente su regulación del derecho sobre la marca a las disposiciones del Tratado a través de la disposición adicional séptima de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 1999).

⁷ Vid. Preámbulo del ADPIC en DOCE N° L 336, p. 214. Katzenberger P. y Kur A., «TRIPs and Intellectual Property» en Beier F.K. y Schricker G. (editores), «From GATT to TRIPs. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights», IIC Studies, VCH, Weinheim, 1996, pp. 2-7. En el mismo sentido se manifestaba el Proyecto del ADPIC. Casado Cerviño A., Cerro Prada B., «GATT y Propiedad Industrial: El Proyecto de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio», *RGD*, 1992, pp. 8346-8347.

⁸ Vid. art. 2 ADPIC. Ullrich H., «TRIPs: Adequate protection, inadequate trade, adequate competition policy», *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 1995, pp. 157-168.

⁹ En relación a la regulación del derecho sobre la marca vid. Kur A., «TRIPs and Trademark Law» en Beier F.K. y Schricker G. (editores), *From GATT to TRIPs...*, *op. cit.*, pp. 98 y ss.

Parte III del ADPIC se establecen una serie de obligaciones generales (art. 41) y específicas para cada uno de los procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual a las que las Partes Contratantes han de dar cumplimiento para asegurar la efectiva protección de los citados derechos.

d) Proveer procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos.¹⁰

e) Arbitrar disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones. En este sentido se establecen distintos plazos en atención al grado de desarrollo de las Partes Contratantes para la entrada en vigor del Acuerdo (Parte VI del ADPIC).

Nos interesa reseñar la inclusión de obligaciones para las Partes Contratantes de adoptar determinadas medidas en orden a la consecución de una defensa efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual. En efecto, la Parte III del ADPIC recoge entre sus 20 artículos una serie de obligaciones generales en relación a este punto (art. 41), así como los principios básicos de cada tipo de procedimiento que deben ser respetados por los Estados miembros¹¹. Este hecho diferencia notablemente al ADPIC respecto a los distintos Convenios internacionales concluidos en materia de propiedad intelectual que dejaban la regulación de la defensa de tales derechos al arbitrio del legislador nacional.

Por la importancia que las medidas cautelares tienen para el presente comentario, cabe señalar que el art. 50 ADPIC establece que las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar la infracción de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, a que las mercancías en las que se materializa la infracción ingresen en el comercio del Estado al que pertenecen las autoridades judiciales que van a hacer uso de estas medidas, así como a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Incluso se les faculta a adoptar dichas medidas «*inaudita parte*» por razones de urgencia, pero con la obligación de notificar inmediatamente la adopción de las mismas al demandado para posibilitarle la petición de una revisión de la decisión. Además, en relación al demandante, se faculta a las autoridades judiciales para obligarle a prestar una fianza para hacer frente a los posibles daños causados al demandado en caso

¹⁰ Como vimos, uno de los motivos fundamentales que determinaron el traslado del foro de discusión en relación a la protección internacional de los derechos de Propiedad intelectual de la OMPI al GATT fue la falta de recursos efectivos para dirimir los conflictos comerciales internacionales derivados de los diferentes niveles de protección existentes en los Estados. De ahí que el ADPIC opte por aplicar en materia de propiedad intelectual el sistema de Entendimiento de Solución de Diferencias consagrado en los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994 (art. 64 ADPIC) y que presenta algunas novedades con respecto al procedimiento establecido en anteriores versiones de aquel texto. En términos generales, cabe apuntar que, a diferencia de lo que ocurría con el sistema anterior, claramente politizado, el nuevo procedimiento adquiere un carácter cuasi-judicial. Eeckhout P., «The domestic legal status of the WTO Agreement: Interconnecting legal systems», *CMLRev.*, 1997, p. 35. Díez-Hochleitner J., «*La posición del Derecho Internacional en el Ordenamiento comunitario*», MacGraw Hill, Madrid, 1998, p. 70.

¹¹ Casado Cerviño A., Cerro Prada B., «GATT y Propiedad Industrial...», *op.cit.*, p. 8353.

de que no prospere la demanda o no sea interpuesta por el solicitante de las medidas cautelares y a exigirle que aporte toda la información de que disponga para determinar la posibilidad de la existencia de la infracción. Por otro lado, se exige al demandante que interponga la demanda para decidir sobre el fondo del asunto en un plazo determinado al efecto, bajo la sanción de revocar, a petición del demandado, las medidas cautelares en caso de pasividad.

Una figura distinta a las medidas provisionales, pero íntimamente relacionada con ella, por cuanto la finalidad de ambas es evitar el perjuicio económico que se deriva de la introducción en el comercio de mercancías con usurpación de marca o de mercancías piratas, es el procedimiento de suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras, regulado en los arts. 51-60 del ADPIC.

A diferencia de las medidas provisionales que son adoptadas por la autoridad judicial, la decisión sobre la suspensión del despacho de aduana se tomará bien por autoridades judiciales, bien por autoridades administrativas, por cuanto el Acuerdo deja libertad a las Partes Contratantes para determinar la autoridad competente para su adopción. Además las medidas cautelares, como manifestación paradigmática de las medidas provisionales reguladas en el art. 50 ADPIC¹², tienen como fin evitar que la infracción del derecho de propiedad industrial se produzca y que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las importadas, inmediatamente después del despacho de aduanas (art. 50.1 ADPIC). Por el contrario, la suspensión del despacho de aduana se aplicará únicamente en relación a mercancías importadas (aunque las disposiciones del ADPIC al respecto se podrán aplicar a las mercancías exportadas, si se considerase pertinente) y antes de que se haya procedido al despacho de aduana.

La conexión entre ambas figuras se pone de manifiesto si tenemos en cuenta que la suspensión del despacho de aduana puede constituir una medida provisional en el sentido del art. 50 ADPIC cuando haya sido adoptada por una autoridad judicial competente o cuando, una vez adoptada, una autoridad judicial decida ampliar el plazo de suspensión (art. 55 in fine) y, en este sentido, se le aplicará la regulación prevista en el art. 50. 6 ADPIC (revocación de las medidas adoptadas cuando el demandante no interpusiera la demanda en un plazo razonable).

La adopción de medidas eficaces en el tránsito de mercancías falsificadas por la aduana ha sido considerada desde antiguo como un instrumento indispensable para proteger el comercio nacional. Prueba de ello es que el art. 9 CUP preveía la posibilidad del embargo de mercancías que ilícitamente llevaran una marca de fábrica o de comercio al importarse en los países de la Unión de París en los cuales esa marca tuviera derecho a la protección legal. No obstante, esta

¹² Como veremos más adelante, las medidas provisionales del art. 50 ADPIC incluyen las medidas cautelares en sentido tradicional y las llamadas diligencias de comprobación de hechos.

medida de embargo no sería siempre aplicable por cuanto se preveía que cuando un país no admitiese tal embargo, estas medidas serían sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en un caso semejante a los nacionales.

De ahí que cuando creció el comercio internacional de mercancías, principalmente en la década de los 70, comenzara a crecer la preocupación por asegurar la adopción de remedios inmediatos en las aduanas que evitaran la causación del daño surgido como consecuencia de la puesta en el mercado de las mercancías falsificadas. En el ámbito del GATT la elaboración de un Proyecto de Código Internacional de lucha contra la usurpación fue asumida, a instancia de los Estados Unidos, en la Ronda de Tokio y ratificada al elaborar el programa de la Ronda Uruguay. Finalmente estas normas se aprobaron como una parte del ADPIC, dentro del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Comercio.

En el ámbito comunitario, las instituciones europeas, conscientes de la larga duración de las negociaciones en el seno del GATT, optaron por crear un sistema de lucha contra la piratería en las aduanas que culminó con la aprobación del Reglamento 3842/1986 de 1 de diciembre de 1986¹³, que entró en vigor el 1 de enero de 1988, y fue desarrollado por el Reglamento de la Comisión 3077/1987 de 14 de octubre¹⁴, para regular el procedimiento de intercambio de informaciones entre la Comisión y los Estados miembros en torno a la aplicación del Reglamento.

Cabe apuntar que las normas del ADPIC sobre el procedimiento de suspensión del despacho de aduana se inspiró claramente en este Reglamento comunitario. Por lo que las obligaciones de los Estados miembros en orden al cumplimiento en lo dispuesto en el primero están sobradamente cumplidas por la aplicación del Reglamento.

No obstante, la libre elección de los Estados en relación a las autoridades competentes acerca de la suspensión del despacho de aduana ha sido una de las causas determinantes de la escasa aplicación del Reglamento en aquellos Estados que han optado por un sistema judicial para adoptar las decisiones al respecto¹⁵. Ello evidentemente porque se prolonga la duración de un procedimiento que requiere la máxima celeridad para ser resuelto con efectividad. De ahí que en el Reglamento (CE) 3295/ 1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994 por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre

¹³ DOCE núm. L 357, p. 1.

¹⁴ DOCE núm. L 291, p. 19.

¹⁵ Areán Lalín M., «La lucha de las aduanas...», *op.cit.*, p. 680. Además tenía un ámbito de aplicación muy limitado en la medida en que sólo se aplicaba en relación a la falsificación de marcas y no para otros derechos de propiedad intelectual; hacía referencia únicamente a la importación de mercancías falsificadas y no a la exportación cuando es más eficaz atacar al usurpador en el propio país de origen. Para conocer con más detalle el Reglamento 3842/86 del Consejo, vid. De las Heras T., «Europa y las patentes y las marcas», Fundación Universidad-Empresa, Madrid, 1989, pp. 137-142.

práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas¹⁶ se opte por atribuir a las autoridades aduaneras la facultad de decidir en este asunto. Por lo que respecta a España no será necesario modificar nuestra legislación en la medida en que la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 12 de julio de 1988¹⁷ otorgaba competencia en este ámbito a la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

Por último, conviene apuntar que el Reglamento (CE) N° 3295/94 ha sido modificado recientemente por el Reglamento (CE) N° 241/1999 del Consejo de 15 de enero de 1999¹⁸. Es importante destacar que la protección conferida por este Reglamento se amplía a otras figuras de la Propiedad Intelectual, como se desprende del propio título del Reglamento¹⁹.

2.2. *La Unión Europea es Parte Contratante del AOMC. El Dictamen del TJCE*²⁰

Por Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994)²¹, la Unión Europea se convirtió en Parte Contratante del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Comercio, así como de los Acuerdos que figuran como Anexos del mismo.

La entrada de la Comunidad Europea como Parte Contratante de estos Acuerdos no fue, sin embargo, ajena a la polémica. El Acuerdo OMC, incluidos sus Anexos, trataban temas que tradicionalmente habían estado en manos de los Estados miembros. Desde el comienzo de las negociaciones en el marco de la Ronda Uruguay, el Consejo y los Estados Miembros decidieron que, a fin de garantizar la coherencia en las negociaciones, la Comisión actuaría como negociador único de la Comunidad y de los Estados Miembros, sin que ello prejuzgara la cuestión de la competencia de la Comunidad y de los Estados miembros en materias particulares. Sin embargo, la firma del Acuerdo suscitó la cuestión de la competencia de la Comunidad para concluir los acuerdos multilaterales anexos al Acuerdo OMC.

Por este motivo la Comisión elevó al TJCE el 6 de abril de 1994 una cuestión al amparo del art. 228.6 TCE²² para determinar el carácter exclusivo o no de la

¹⁶ DOCE núm. L 341, de 30 de diciembre de 1994, p. 8.

¹⁷ BOE de 19 de julio de 1988, núm. 1574.

¹⁸ DOCE núm. L 27, de 2 de febrero de 1999, p. 1.

¹⁹ El art. 1 del Reglamento 241/1999 establece que el título del Reglamento (CE) N° 3295/94 será el de Reglamento (CE) N° 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen determinadas medidas relativas a la introducción en la Comunidad y a la exportación y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual.

²⁰ Avis 1/ 94 du 15 novembre 1994, *RTD eur.*, 30(4), oct.-déc., 1994, pp. 703 y ss.

²¹ DOCE N° L 336, de 23.12.94, p. 1.

²² Actual art. 300.6 TCE tras la reforma operada por el Tratado de Amsterdam.

competencia de la Comunidad para concluir los Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías, en la medida en la que estos Acuerdos se referían a los productos CECA y EURATOM, respecto a los cuales la política comercial de los Estados miembros no quedaba afectada por las prerrogativas concedidas a las instituciones comunitarias. Además se demandaba al TJCE sobre la competencia exclusiva de la Comunidad derivada del art. 113 TCE²³ o del paralelismo de las competencias internas o externas, o de los artículos 100 A²⁴ o 235 TCE²⁵ para concluir el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y el Acuerdo relativo a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas. Con independencia del interés que despierte la competencia externa de la Comunidad en relación a los Tratados CECA y EURATOM y al GATS, nos centraremos en los problemas competenciales que surgieron en relación al ADPIC por ser este el objeto de nuestro estudio.

En relación con las competencias externas derivadas del Art. 113 TCE —base jurídica de la Política Comercial Común de la Comunidad—, el TJCE estimó que los derechos de propiedad intelectual no afectan específicamente a los intercambios internacionales, sino que afectan tanto o más al comercio interno que al comercio internacional (considerando 56)²⁶.

El TJCE concluye, por tanto, frente a los argumentos de la Comisión, que, con excepción de las disposiciones que conciernen a la prohibición de introducir en el comercio mercancías falsificadas, el ADPIC no está cubierto por la materia de la Política Comercial Común (Considerando 71). Y ello porque dicho Acuerdo pretende conseguir una armonización del derecho sustantivo relativo a la protección de la propiedad intelectual, que no forma parte de la Política Comercial Común y en la que la Comunidad y los Estados miembros tienen competencias compartidas.

Para el supuesto de que el Tribunal rechazara la tesis principal de una competencia exclusiva de la Comunidad con fundamento en el art. 113 TCE, la Comisión sostiene, de forma subsidiaria, que la competencia exclusiva de la Comunidad para concluir el ADPIC derivaría implícitamente de las disposiciones del Tratado que establecen su competencia interna en relación a los

²³ Actual art. 133.

²⁴ Hoy art. 95.

²⁵ Art. 308, tras la nueva enumeración establecida por el Tratado de Amsterdam.

²⁶ En este sentido, afirmó que ciertamente poder prohibir el uso de una marca, la fabricación de un producto, la copia de un modelo, la reproducción de un libro, de un disco o de un videocasette tiene indudablemente efectos sobre el comercio y que los derechos de propiedad intelectual son además precisamente concebidos para producir estos efectos. Sin embargo, esto no era suficiente para hacerlos entrar en el campo del art. 113 TCE, pensado más bien para los intercambios internacionales de mercancías. Se excluyen, por tanto, del ámbito de la Política Comercial Común nuevos sectores del comercio internacional que se han consolidado en la Ronda Uruguay como elementos básicos de las modernas políticas comerciales de los Estados. Por ello se ha dicho que el dictamen 1/94 supone en cierta medida un retroceso en la jurisprudencia extensiva sobre el ámbito de aplicación de la Política Comercial Común. Mangas Martín A; Liñán Nogueras D.J., «Instituciones y Derecho de la Unión Europea», 2ª ed., Mac Graw Hill, Madrid, 1999, p. 346.

derechos de propiedad intelectual o de la existencia de actos de derecho derivado que constituirían su puesta en práctica²⁷, o de la necesidad de tomar ciertos compromisos internacionales con vistas a la realización de un objetivo fijado a la Comunidad en el plano interno. La Comisión mantiene también que, a falta de disponer de poderes suficientes sobre la base de disposiciones específicas del Tratado o de actos de derecho derivado, la Comunidad extraería de los arts. 100 A y 235 un título de competencia exclusiva. Aún reconociendo que la Comunidad detenta ciertas competencias, el Consejo y los Estados que presentaron observaciones, discutieron su carácter exclusivo.

El TJCE, por su parte, estima que ciertamente la Comunidad tiene ciertas competencias de armonización de las materias concernientes a la propiedad intelectual derivadas de los arts. 100 A y 235 del Tratado. Pero éstas no han sido ejercitadas en todos los aspectos relativos a la protección de estos derechos. Así, en relación a las medidas que hay que adoptar para garantizar una protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual, como la garantía de un procedimiento legal y justo, las reglas concernientes a la presentación de medios de prueba, el derecho a ser oído, la motivación de las decisiones, etc. —materias que constituyen la Parte III del ADPIC— la Comunidad no ha adoptado ninguna medida de armonización por lo que estas materias siguen siendo competencia de los Estados miembros. De esta forma no queda otro remedio que reconocer la competencia compartida de la Comunidad y los Estados miembros para concluir el ADPIC (Considerandos 104 y 105). Pero en ningún momento entra a valorar cuáles son las competencias respectivas de la Comunidad y los Estados en la materia.

Siguiendo las consideraciones del dictamen del TJCE, coincidente en un plano sustancial con las reivindicaciones del Consejo²⁸, la UE entró a formar parte del AOMC mediante Decisión del Consejo (94/800) de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), sin dar solución al problema de cuáles son las competencias concretas que se le confieren a la Comunidad.

²⁷ Conviene recordar que la preocupación comunitaria por uniformar y unificar el Derecho de marcas había llevado a la promulgación de la Directiva sobre la armonización de los Derechos nacionales sobre marcas y del Reglamento por el que se creaba la marca comunitaria, sobre la base de los arts. 100 A y 235 TCE respectivamente. En consecuencia se invocaba una competencia exclusiva en el ámbito externo derivada de su competencia en el plano interno con respecto a estas materias.

²⁸ Cabe señalar que el Consejo mostraba una gran preocupación por la posibilidad que se le abriría a la Comunidad —en caso de ser reconocida su competencia exclusiva con fundamento en el art. 113 TCE (mayoría cualificada) en relación a los derechos de propiedad intelectual— de eludir los trámites procedimentales más severos previstos en los arts. 100A y 235 TCE (unanimidad).

3. EL REGLAMENTO 40/94 DEL CONSEJO, DE 20 DE DICIEMBRE DE 1993, SOBRE LA MARCA COMUNITARIA Y SUS RELACIONES CON EL ADPIC

3.1. *Autonomía relativa de la marca comunitaria respecto de las marcas nacionales*

Con anterioridad a la firma del ADPIC por parte de la Unión Europea, ya había entrado en vigor el Reglamento sobre la marca comunitaria, el cual suponía el ejercicio por parte de las instituciones comunitarias de sus competencias en materia de derechos de Propiedad Intelectual. Mediante el mismo se pretendía disponer de un nuevo instrumento para evitar los efectos negativos que para la consecución del Mercado Único representaba el mantenimiento de legislaciones nacionales sobre los derechos de marca²⁹. La Primera Directiva de 21 de diciembre de 1988 del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas³⁰ supuso un avance decisivo en el proceso hacia la uniformidad de los ordenamientos nacionales sobre marcas. Sin embargo, su aprobación no erradicó los problemas que para la consecución del Mercado Único suscita el mantenimiento del principio de territorialidad en relación a la protección de los derechos sobre la marca³¹.

De ahí que en ningún momento se considerara pertinente abandonar los trabajos tendentes a la gestación de la marca comunitaria, que, sometida a un régimen jurídico propio determinado al efecto, tendría validez en todo el territorio de los Estados miembros. Los esfuerzos realizados por las instituciones

²⁹ La primera institución en adoptar medidas eficaces en este sentido fue el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, mediante una jurisprudencia no siempre constante, perfiló la doctrina del «agotamiento del derecho de marca» en el ámbito comunitario, de manera que el ejercicio por parte del titular de los derechos sobre una misma marca protegidos por las legislaciones de los Estados miembros donde se hallare registrada no supusiera la compartimentación del mercado comunitario en distintos mercados nacionales. A modo de ejemplo cabe citar la STJCE de 13 de julio de 1966 en los Asuntos 56 y 58/64, *Établissements Consten SARL and Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commission of the European Community*, en relación a la aplicación del art. 85 TCE (actual art. 81 TCE) a un acuerdo por el que se lograba el reparto de mercados a través del ejercicio del derecho de marca. En torno a la aplicación del art. 36 TCE (hoy art. 30 TCE) como excepción al principio de libre circulación de mercancías podemos enunciar la STJCE de 23 de mayo de 1978 en el asunto 102/77, *Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*; STJCE en el asunto 3/ 78, *Centrafarm B.V. v. American Home Products Corporation*. De especial relevancia es el pronunciamiento del TJCE en el asunto 192/73, *Van Zuylen HAG* por cuanto expresamente lo revoca en la STJCE de 17 de octubre de 1990 en el asunto C-10/ 89, *SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG*. Para una visión más detallada de la doctrina del agotamiento del derecho de marca en la jurisprudencia del TJCE, vid. De las Heras, L., «*El agotamiento del derecho de marca*», Montecorvo, Madrid, 1990, pp. 139 y ss. Del mismo autor, «*Europa y las patentes y marcas*», Fundación Universidad-Empresa, Madrid, 1989, pp. 21-36.

³⁰ DOCE N° L 40, de 11.2.89, p. 1.

³¹ Buena prueba de ello fue la cuestión planteada al TJCE en el asunto C-9/ 93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v. Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH*, en el que el mantenimiento de distintas opciones en relación a la cesión de la marca presentes en las distintas legislaciones nacionales fundamentaba una restricción a la libre circulación de mercancías y la consiguiente fragmentación del Mercado Único. No obstante, hay que tener en cuenta que dicho asunto se planteó con anterioridad a la reforma de la Ley de marcas alemana mediante la *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)* de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1995 I S. 156), por la que se admite en Derecho alemán la cesión libre de marca.

legislativas comunitarias concluyeron con la aprobación del Reglamento 40/94 de 20 de diciembre de 1993 por el que se crea la marca comunitaria. Según éste, basta con un único registro en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, sita en Alicante, para que la marca despliegue todos sus efectos en el territorio de la Unión Europea.

No obstante, pese al avance conseguido mediante este Reglamento, no se ha resuelto definitivamente el problema de la posible compartimentación de los mercados a que puede dar lugar un ejercicio abusivo de los derechos de marca nacionales, pues la existencia de la marca comunitaria es compatible con la subsistencia de las marcas nacionales. De hecho, el propio Reglamento presupone la existencia de las legislaciones nacionales reguladoras del derecho sobre la marca en múltiples artículos a los que se remite para determinar el régimen jurídico de determinados aspectos del derecho sobre la marca insuficientemente tratados en el Reglamento. Éste es el caso de las disposiciones relativas a las acciones ejercitables para la defensa de la marca comunitaria³² y al procedimiento mediante el cual se han de hacer valer las mismas (art. 14 RMC)³³, así como en la regulación de la marca comunitaria como objeto del derecho de propiedad³⁴. En la regulación adoptada para estos aspectos de la marca comunitaria se pone claramente de manifiesto la relativa autonomía de la marca comunitaria³⁵.

Esta relación intensa entre la marca comunitaria y las marcas nacionales se hace todavía más patente si tenemos en cuenta que serán los propios Tribunales nacionales, designados al efecto —tal como establece el art. 91 RMC— los que tendrán que velar por la protección de las marcas comunitarias³⁶. Y es lógico que dichos Tribunales apliquen el RMC atendiendo a la doctrina jurisprudencial tradicional en torno a la aplicación del Derecho de marcas nacional³⁷.

³² El RMC posibilita que se ejerciten, además de las acciones específicas previstas para el derecho sobre la marca, las acciones de responsabilidad civil y de competencia desleal que estuviesen previstas en las legislaciones nacionales para los supuestos de infracción del derecho sobre la marca.

³³ Fernández-Novoa C., «*El sistema comunitario de marcas*», Montecorvo, Madrid, 1995, p. 242.

³⁴ En este sentido, se observa que la cesión y la licencia de la marca comunitaria está regulada de forma bastante completa en el RMC, pero no ocurre lo mismo respecto a la copropiedad o cotitularidad de la marca comunitaria, la regulación de otros derechos reales como la prenda o el usufructo o los procedimientos de quiebra en los que se incluya una marca comunitaria. Es sintomático el enunciado del art. 16 del RMC en el que se establece la «asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional».

³⁵ Fernández-Novoa C., «Los principios informadores de la marca comunitaria», *ADI*, 1994-95, p. 26.

³⁶ Para un estudio más profundo de las competencias atribuidas a los Tribunales de marcas comunitarias, vid. Fernández-Novoa C., «Los Tribunales de marcas comunitarias», *Est. Hom. a Aurelio Menéndez Civitas*, Madrid, 1996, Tomo I, pp. 743-748. Igualmente Gallego Sánchez F., «Art. 91: Tribunales de marcas comunitarios» en Casado Cerviño A., y Llobregat Hurtado M.L. (coord.), «*Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*», Universidad de Alicante, 1996, pp. 941-949.

³⁷ En especial, la tradición nacional en Derecho de marcas jugará un papel preponderante en la determinación del riesgo de confusión entendida en sentido lato (incluyendo el riesgo de asociación). Así lo apunta Fernández-Novoa C., «Los principios informadores...», *op.cit.*, p. 25.

3.2. *Las relaciones entre el ADPIC y el RMC*

El Reglamento 40/94 por el que se crea la marca comunitaria ya había entrado en vigor en el momento de la adhesión de la Comunidad Europea al Acuerdo OMC.

Los trabajos preparatorios del ADPIC fueron tenidos en cuenta para la elaboración del Reglamento. Por ello se aprecia una perfecta sincronía en determinados aspectos relativos a la protección de los derechos de marca, como lo demuestran, a modo de ejemplo, el reconocimiento de la marca renombrada o la cesión libre de la marca.

Pero el principio de trato nacional reconocido en el ADPIC y la obligación de las Partes Contratantes de cumplir con lo dispuesto en el CUP motivaron la necesidad de modificar el Reglamento 40/94 para cumplir con lo dispuesto en el ADPIC y ofrecer a los nacionales de países miembros de la OMC el mismo trato que a los nacionales de países miembros del CUP. De esta manera, según los arts. 5 y 29 RMC modificados por el Reglamento (CE) núm. 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 podrán ser titulares de una marca comunitaria los nacionales de un país miembro de la OMC, aunque no sea miembro del CUP; y también quienes hayan presentado la solicitud en un país miembro de la OMC, podrán invocar la prioridad en los términos señalados en el CUP³⁸.

Con todo, las relaciones entre el RMC y el ADPIC van más allá de la mera concordancia en algunos aspectos relativos al Derecho de marcas o de la modificación del RMC para facilitar la efectividad del principio de trato nacional. Se manifiesta también, como lo pone de manifiesto el asunto objeto de comentario, en la relación del RMC y las marcas nacionales.

Como hemos visto, la UE forma parte junto con los Estados miembros del ADPIC. En consecuencia, tanto la Comunidad como los Estados que forman parte de la misma han de adecuar sus legislaciones a lo dispuesto por el ADPIC, uno de cuyos principales objetivos —recordemos— era establecer un régimen uniforme de protección de los derechos de propiedad intelectual.

En principio, la marca comunitaria creada por el Reglamento del Consejo es autónoma con respecto a las marcas nacionales con las que coexiste. Sin em-

³⁸ La redacción de los arts. 5 y 29 ha sido criticada por algunos autores. Si la principal virtud del ADPIC es la de permitir el acceso de los diferentes sistemas regionales de marcas a los principios y garantías del Sistema de la Unión de París, la modificación del RMC efectuada ha limitado de modo innecesario, y frente a lo preceptuado en el art. 3 ADPIC, el acceso al Sistema Comunitario de Marcas en tanto que se refiere, en lugar del genérico Partes Contratantes o Miembros —que permitiría acoger en el Sistema a marcas procedentes de otros sistemas regionales enmarcados en una organización internacional de integración que en el futuro pudiera ser Miembro de la Organización Mundial del Comercio— a «nacionales de otros Estados que sean parte ... en el Acuerdo por el que se crea la OMC». García Maceiras O., «La proyección internacional de la marca comunitaria», *ADI*, 1997, p. 240.

bargo, como vimos, la autonomía de la marca comunitaria queda muy relativizada si atendemos a las normas establecidas en el Reglamento en relación a las acciones de defensa de la marca comunitaria y a los procedimientos para hacer valer las mismas.

En relación al tema de las medidas cautelares, objeto del presente estudio, cabe apuntar, en primer lugar, que éstas aparecen recogidas en el art. 99 RMC. En él se efectúa una remisión a los ordenamientos nacionales en cuanto a la determinación de las «medidas provisionales y cautelares» que deban aplicarse, limitándose el citado artículo a establecer el ámbito de ejecución de las mismas en función de la competencia atribuida al Tribunal que las dicta³⁹.

En consecuencia, también a través de estas remisiones efectuadas por el RMC a las legislaciones nacionales en torno a la defensa del derecho sobre la marca comunitaria se establece una ulterior relación entre el RMC y el ADPIC por cuanto los Derechos nacionales de los Estados miembros de la Comunidad se han de adaptar a las obligaciones impuestas por el Acuerdo internacional del que son Partes Contratantes.

4. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA INTERPRETAR EL ART. 50 ADPIC

En el epígrafe anterior hemos tenido ocasión de poner de manifiesto la creciente internacionalización del Derecho de marcas, motivada especialmente por la aprobación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el tráfico de mercancías falsificadas. En especial, hemos centrado nuestra atención en las distintas manifestaciones en las que se concreta la influencia de dicho Acuerdo sobre el Reglamento por el que se crea la marca comunitaria. Conviene incidir en el hecho de que dichas conexiones parten del papel de Parte Contratante que desarrolla la Comunidad en relación con el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Comercio.

Teniendo en consideración estas premisas, nos centraremos a continuación en el estudio de la competencia del TJCE para interpretar el art. 50 ADPIC. Competencia que fue discutida por algunos Estados miembros en el marco del procedimiento que centra nuestra atención, en la medida en que, tal como ponía de manifiesto el dictamen 1/94 anteriormente analizado, la Comunidad no

³⁹ Así, se establece que si las medidas cautelares son establecidas por un Tribunal de marcas comunitarias que no es competente para conocer del fondo del asunto, tales medidas deberán ejecutarse únicamente en el territorio del Estado miembro donde el Tribunal esté ubicado. Por el contrario, los Tribunales de marcas comunitarias que resulten competentes en atención a los criterios de los apartados 1,2,3 y 4 del art. 93 podrán dictar medidas cautelares y provisionales que serán ejecutables en el territorio de cualquier Estado miembro. Para ello únicamente deberán cumplirse los trámites establecidos en el Título III del Convenio sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968.

había dispuesto ninguna norma relativa a los medios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, se trataba, según estos Estados, de una materia que caía exclusivamente en manos de los Estados miembros.

Antes de estudiar el pronunciamiento del TJCE sobre la cuestión, conviene hacer una breve referencia a la práctica comunitaria en relación a los acuerdos internacionales, no sólo en relación a la competencia para su interpretación que el TJCE afirma en el presente asunto, sino también, y con carácter previo, en torno al efecto directo que dichos acuerdos pueden desplegar en el ámbito comunitario.

4.1. *El efecto directo del Acuerdo OMC*

Los acuerdos internacionales concluidos entre la Comunidad, dotada de personalidad jurídica, y uno o más Estados u organizaciones internacionales han de ser celebrados siguiendo los parámetros establecidos en el art. 228 TCE⁴⁰. Una vez concluidos serán vinculantes para la Comunidad y para los Estados miembros (art. 228. 7 TCE⁴¹). Además automáticamente dichos acuerdos se integrarán en el Derecho comunitario.

Ello no implica que en todo caso se les reconozca un efecto directo en el sentido de que los nacionales de los Estados miembros puedan invocar las reglas de tales acuerdos para hacer valer ante los Tribunales los derechos conferidos por los mismos. Será el TJCE el que tenga que determinar en cada caso concreto los efectos que despliegan estos acuerdos internacionales en el Derecho Comunitario y en los Derechos nacionales, como consecuencia de la obligación de adaptación que se les impone a los Estados miembros respecto a las disposiciones comunitarias. En este sentido, se observa un cierto paralelismo entre la actividad desarrollada por el TJCE en relación con los acuerdos internacionales y la que realiza en torno a la normativa comunitaria. Si bien es opinión doctrinal y jurisprudencial unánime que no es posible aplicar a los acuerdos internacionales las reglas jurisprudenciales establecidas para determinar el efecto directo de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y de los instrumentos de Derecho derivado emanados de las mismas⁴².

⁴⁰ Actual art. 300 TCE.

⁴¹ Se correspondería al actual art. 300.7 TCE.

⁴² Bebr G., «Agreements concluded by the Community and their possible direct effect: From International Fruit Company to Kupferberg», *CML Rev.*, 1983, p. 36. No habrá que tener en cuenta solamente el carácter de la disposición contenida en el acuerdo en el sentido de que sea clara, precisa e incondicional, sino que habrá que considerar igualmente los objetivos perseguidos por el acuerdo que vincula a la Comunidad. Además juega un papel decisivo el principio de reciprocidad por cuanto si el acuerdo no goza de efecto directo en los otros Estados u organizaciones contratantes difícilmente será acordado tal efecto por el TJCE. La jurisprudencia del TJCE en relación al efecto directo de los Tratados constitutivos y del Derecho derivado es inmensa. A modo de ejemplo citaremos en relación a los primeros el clásico asunto 26/62, *Van Gend en Loos* (Rec. 1963, p. 1) en torno al efecto directo del art. 12 TCEE (actual art. 25 TCE) y el asunto 152/84, *Marshall*

En uso de esta competencia, el TJCE ha afirmado el efecto directo de ciertos acuerdos internacionales concluidos por la Comunidad⁴³ o por ésta junto con los Estados miembros⁴⁴. Sin embargo, el TJCE nunca ha reconocido el efecto directo del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio⁴⁵. La razón para negarle tal efecto es el carácter flexible de sus disposiciones, dado que algunas son susceptibles de derogación, se establecen medidas de salvaguardia y el procedimiento de solución de diferencias es eminentemente político⁴⁶.

Dichos argumentos contra el reconocimiento del efecto directo del GATT son de aplicación más difícil al Acuerdo OMC, en el que se ha mejorado el procedimiento de solución de diferencias y se han modificado los artículos referidos a las medidas de salvaguardia y a la posibilidad de derogaciones⁴⁷. Por otro lado, el ADPIC, que, como hemos visto, figura como Anexo del Acuerdo establece una regulación mínima de los derechos de propiedad intelectual que los Estados miembros de la OMC han de adoptar en sus legislaciones. Por ello, no se entiende por qué dicho Acuerdo no puede tener efecto directo en los ordenamientos nacionales.

Es claro, como se desprende de lo dicho con anterioridad, que en el caso del Acuerdo OMC estamos ante un acuerdo mixto concluido por la Comunidad y los Estados miembros. Pero nunca se delimitaron las competencias nacionales y las comunitarias para su conclusión. El dictamen del TJCE se limita a rechazar el carácter no exclusivo de la competencia de la Comunidad para concluir el acuerdo. Pero no se pronuncia sobre la posibilidad de concluir el AOMC por parte de la Comunidad con base en sus competencias no exclusivas. La

(Rec. 1986, p. 723) sobre el efecto directo de una Directiva. En cuanto a la doctrina sobre la materia vid. Pescatore, «The doctrine of «direct effect»: An infant disease of Community Law», *ELRev.*, 1983, p. 155; Timmermans, «Directives: Their effect within the national legal systems», *CMLRev.*, 1979, p. 533 y Manin P., «L'invocabilité des directives: quelques interrogations», *RTDE*, 1990, pp. 669 y ss.

⁴³ En el asunto 104/82, *Hauptzollamt Mainz v. Kupferberg*, el TJCE se pronunció a favor del efecto directo del art. 21 del Acuerdo de libre comercio con Portugal. Dicho artículo establecía la prohibición de establecer tasas fiscales discriminatorias.

⁴⁴ A modo de ejemplo cabe citar el asunto 17/81 *Pabst & Richard v. Hauptzollamt Oldenberg* (Rec. 198, p. 1331), el TJCE reconoció el efecto directo del art. 53 del Acuerdo de Asociación con Grecia, similar al art. 95 TCE (actual art. 90 TCE) que prohíbe la discriminación fiscal entre los productos de los diferentes Estados miembros. También el asunto 87/75, *Bresciani v. Amministrazione Italiana delle Finanze*, (Rec. 1976, p. 129) donde el TJCE reconoció efecto directo al art. 2.1 de la Convención de Yaoundé de 1963 concluida por la Comunidad y los Estados miembros con los denominados países ACP (África Caribe Pacífico). Dicho artículo prohibía la imposición de derechos de aduana o tasas de efecto equivalente por parte de los Estados miembros a las importaciones procedentes de los países asociados.

⁴⁵ Asuntos 21-24/72, *International Fruit Company v. Produktschap voor Groenten en Fruit*, Rec. 1972, p. 1219; asunto 38/75, *Nederlandse Spoorwegen v. Inspecteur der invoerrechten en accijnzen*, Rec. 1975, p. 1439; asunto 112/80, *Dürbeck v. Hauptzollamt Frankfurt*, Rec. 1981, p. 1095.

⁴⁶ Vid. *International Fruit Company*, anteriormente citado, y el asunto C-469/93, *Ammistrazione delle Finanze dello Stato v. Chiquita Italia*, Rec. 1995, p. I- 4533.

⁴⁷ Eeckhout P., «The domestic legal status of the WTO Agreement...», *op.cit.*, p. 35. Igualmente vid. Diez-Hochleitner J., «La posición del Derecho Internacional...», *op.cit.*, p. 70.

consecuencia es que no queda clara la competencia no exclusiva de la Comunidad en relación con el Acuerdo OMC⁴⁸.

Sin embargo, parece obvio que la solución que sea otorgada a la cuestión del efecto directo del Acuerdo tiene que ser una sola tanto para la Comunidad como para los Estados miembros, independientemente de quién sea el competente en relación a la materia tratada en el Acuerdo OMC. De lo contrario, no se lograría la uniformidad en la aplicación e interpretación del mismo que, como parte integrante del Derecho comunitario, ha de ser asegurada por las instituciones comunitarias.

El último Considerando de la Decisión del Consejo por la que se aprueba el Acuerdo OMC por parte de la Comunidad niega el efecto directo de dicho acuerdo al disponer que «...por su propia naturaleza el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, incluidos sus Anexos, no puede ser invocado directamente ante los Tribunales comunitarios y de los Estados miembros». Sin embargo, dicho considerando no tiene efecto vinculante⁴⁹. Atendiendo a esta razón cabe considerar que la cuestión sigue estando abierta.

4.2. *La interpretación del Derecho Comunitario conforme al Acuerdo OMC*

Pese a no ser reconocido el efecto directo de un acuerdo internacional, el TJCE puede realizar una interpretación del mismo, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 177 TCE, por ser los acuerdos internacionales parte integrante del Derecho comunitario. Y esta interpretación ha de ser observada con independencia de que la materia en cuestión sea competencia comunitaria o de los Estados miembros⁵⁰.

La competencia del TJCE para interpretar los acuerdos concluidos exclusivamente por la Comunidad o conjuntamente con los Estados miembros (acuerdos mixtos o «mixed agreements») no ha suscitado mayores polémicas. Las razones esgrimidas para afirmar su competencia son varias. En primer lugar, estos acuerdos forman parte del ordenamiento comunitario y del de los Estados miembros. En segundo lugar, es indispensable para el funcionamiento del ordenamiento comunitario asegurar la aplicación uniforme y la eficacia de los acuerdos concluidos por la Comunidad. Y, por último, el Tribunal ha buscado siempre asegurar un funcionamiento eficiente del Derecho comunitario⁵¹. Sin

⁴⁸ Eeckhout P., «The domestic legal status of the WTO Agreement...» *op.cit.*, p. 19.

⁴⁹ El acto de aprobación del Consejo no constituye un acto de recepción ni determina los efectos de un acuerdo internacional en el ordenamiento comunitario. Díez-Hochleitner J., «*La posición del Derecho Internacional...*», *op.cit.*, p. 7.

⁵⁰ En contra de esta idea, presente en la Opinión del Abogado General Tesouro en este asunto *Hermès* y ratificada por el Tribunal, se manifiesta Díez-Hochleitner J., «*La posición del Derecho Internacional...*», *op.cit.*, p. 77.

⁵¹ Bebr G., «Agreements concluded by the Community...», *op.cit.*, p. 41.

embargo, el reconocimiento de esta competencia siguiendo el procedimiento del art. 177 TCE no implica el efecto directo del acuerdo⁵².

Basándose en estas premisas, el TJCE está obligado a realizar una interpretación del Derecho comunitario conforme con los objetivos perseguidos por los acuerdos internacionales⁵³. Y en este sentido el TJCE en el asunto objeto de comentario cumple con la obligación de interpretación conforme que pesa sobre esta institución. Si como hemos visto uno de los objetivos del Acuerdo OMC era el establecimiento de un standard de protección mínimo de los derechos de propiedad intelectual, así como de los mecanismos adecuados para asegurar una defensa efectiva de los mismos, el TJCE tiene la obligación de interpretar el art. 50 ADPIC de manera que queden incluidos en él ciertas disposiciones del Reglamento sobre la marca comunitaria y el Derecho nacional, al que éste se remite en relación a las medidas cautelares, de modo que se cumplan los objetivos perseguidos por el acuerdo internacional.

4.3. *El pronunciamiento del TJCE*

A la luz de todas las consideraciones previamente expuestas, es fácilmente comprensible que el TJCE afirmara su competencia para interpretar el art. 50 ADPIC basándose en los siguientes argumentos:

- El Acuerdo OMC, incluido sus Anexos, fue firmado conjuntamente por la Comunidad y los Estados miembros y en ningún momento se procedió a una delimitación de las competencias de ambos.
- Cuando se firmó el Acta final y el Acuerdo OMC estaba en vigor el RMC. Bien es verdad, que el art. 99 del mismo establece la remisión a las legislaciones nacionales en relación a las medidas cautelares. Pero no es menos

⁵² Bebr G., «Agreements concluded by the Community...», *op.cit.*, p. 43.

⁵³ Esta obligación de interpretación conforme arranca del asunto C-286/90, *Poulsen* (Rec. I-6019) y se reitera en el asunto C-61/94, *Comisión c. Alemania* (Rec. I-3989). Vid. Díez-Hochleitner J., «La posición del Derecho Internacional...», *op.cit.*, pp. 90-91; Kapteyn P.J., «Quelques réflexions sur les effets des accords internationaux liant la Communauté dans l'ordre juridique communautaire», en «Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Homenaje al Profesor Díez de Velasco», Tecnos, Madrid, 1993, pp. 1007 y ss. Por otra parte, esta obligación presenta un claro paralelismo con la obligación de los jueces nacionales de interpretar el Derecho nacional de manera conforme con el Derecho comunitario. Vid. asunto 14/83, *Von Colson* (Rec. 1984, p. 1891) y asunto 106/89, *Marleasing* (Rec. 1990, p. 4135). Más recientemente asunto C-91/92, *Faccini Dori* (Rec. 1994, p. I-3325). Vid. al respecto Schockweiler F., «Effets des directives non transposées en Droit national à l'égard des particuliers», en «Hacia un nuevo orden internacional y europeo...», *op.cit.*, pp. 1201 y ss. Galmot Y., Bonichot J.-C., «La Cour de Justice des Communautés européennes et la transposition des directives en droit national», *Rev. fr. Droit adm.*, 1988, pp. 20-23. Igualmente García-Cruces J.A., «La eficacia jurídica del Derecho comunitario de sociedades no desarrollado en la legislación interna (En torno a la STJCE de 13 de noviembre de 1990)», *ADC*, 1992, pp. 343 y ss; Ávila de la Torre A., «Delimitación del ámbito de poder de representación de los administradores de la sociedad anónima. Eficacia jurídica de las Directivas comunitarias. Comentario a la Resolución de la DGRN de 3 de octubre de 1994», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, Marzo-Abril, 1996, pp. 471-475.

cierto que tal artículo supone una cierta regulación de la materia por parte de las instituciones comunitarias.

- El RMC ha de interpretarse, en consecuencia, de una manera conforme con las disposiciones del ADPIC. Por ello, el Derecho nacional relativo a las medidas provisionales que ha de aplicarse en el marco de un procedimiento relativo a la infracción de una marca comunitaria, por la remisión efectuada en el art. 99 RMC, ha de interpretarse a la luz del tenor literal y la finalidad del art. 50 ADPIC.
- Además existe un interés comunitario manifiesto en que dicha disposición reciba una interpretación conforme en la medida en que puede aplicarse tanto a situaciones regidas por el Derecho nacional como a situaciones regidas por el Derecho comunitario⁵⁴.

5. EL CONCEPTO DE MEDIDAS PROVISIONALES SEGÚN LA INTERPRETACIÓN DEL TJCE DEL ART. 50 ADPIC

Con carácter previo, cabe apuntar que en el concepto de «medidas provisionales» reguladas en el art. 50 ADPIC se incluyen tanto las medidas cautelares en sentido estricto (art. 50.1. a) como las diligencias de comprobación de hechos (art. 50.1. b). Sin perjuicio de ello, centraremos nuestra atención en el concepto de medidas cautelares por ser el objeto de controversia en el presente asunto.

Por otra parte, conviene poner de manifiesto que el art. 50 ADPIC establece un conjunto de disposiciones reguladoras de las medidas cautelares que las Partes Contratantes están obligadas a adoptar en sus legislaciones internas. Atendiendo a esta regulación mínima, el TJCE concluye, en el asunto objeto del presente comentario, que *«debe considerarse como «medida provisional» en el sentido del artículo 50 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio... una medida destinada a poner fin a las supuestas infracciones de un derecho de marca y que se adopta en el marco de un procedimiento caracterizado por los elementos siguientes:*

- *La medida se califica, en Derecho nacional, como «medida provisional de ejecución inmediata» y su adopción debe imponerse «en razón de la urgencia».*
- *La parte contraria es emplazada y, si comparece, oída.*
- *La resolución sobre la adopción de la medida se dicta, en forma escrita y motivada, como resultado de una apreciación del contenido del asunto por parte del juez que conoce de las medidas provisionales.*
- *Dicha resolución es susceptible de recurso.*

⁵⁴ El TJCE cita al respecto los asuntos *Giloy* C-130/95, Rec., p. I-4291; y *Leur-Bloem* C-28/95, Rec. p. I-4161, de 17 de julio 1997.

— Aunque las partes siempre pueden iniciar un procedimiento sobre el fondo del asunto, con mucha frecuencia aceptan la resolución como solución «definitiva» de su controversia»⁵⁵.

En efecto, la medida adoptada por el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Amsterdam se encuadra dentro de lo que la doctrina procesalista ha venido denominando «medidas cautelares» y que el ADPIC califica como «medidas provisionales»⁵⁶ y cuyos rasgos más relevantes trataremos a continuación.

Es evidente que en materia de infracciones del Derecho de Competencia, entendido éste en un sentido amplio⁵⁷, con frecuencia es preciso adoptar medidas previas a la conclusión del procedimiento en el que se dirime el asunto, debido a que las dilaciones procesales a que éste puede estar sometido son susceptibles de ocasionar daños irreparables al actor que demanda la declaración de la infracción y otras medidas que aseguren la efectividad del fallo. Es, por tanto, nota común a las medidas cautelares, independientemente de las circunstancias en que tengan que ser adoptadas, su *carácter instrumental*, por cuanto están encaminadas a asegurar los efectos del procedimiento principal. Este procedimiento principal encaminado a dirimir la cuestión de si ha habido o no (o hay peligro de que ocurra) una violación de un derecho de marca, puede iniciarse en distintos momentos. Y ello porque es posible presentar la solicitud de medidas cautelares conjuntamente con la demanda en la que se ejercitan las acciones por violación de la marca, con anterioridad o posteriormente a la incoación del proceso principal.

La dependencia de las medidas cautelares con el proceso principal se manifiesta, en primer lugar, en la obligación que pesa sobre el demandante de las medidas cautelares de iniciar el procedimiento sobre el fondo del asunto cuando haya solicitado con anterioridad la adopción de aquéllas, bajo la sanción de que dichas medidas sean revocadas en caso contrario. En este sentido el art. 50 ADPIC impone a las autoridades nacionales la obligación de fijar un plazo razonable para incoar el proceso principal y, a falta de esta determinación, fija los plazos que han de ser observados por el demandante⁵⁸.

La obligación de interpretar el Derecho comunitario y las legislaciones nacionales a las que éste se remite conforme a lo dispuesto en el ADPIC, motivó que el TJCE incluyera en el concepto de medidas provisionales del art. 50 AD-

⁵⁵ Recientemente el TJCE ha considerado que merece la calificación de medida cautelar el pago a cuenta de una prestación debida, siempre que se establezcan las garantías necesarias para asegurar que este pago cumplirá una función provisional o cautelar (como, por ejemplo, una caución pecuniaria). Así lo ha establecido en la Sentencia de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden c. Deco Line* (La Ley, 1998, p. 10937) y en la de 27 de abril de 1999, *Hans Hermann Mietz c. Intership Yachting Sneek BV* (La Ley, 1999, p. 4572).

⁵⁶ Por incluir, como ya se ha apuntado, junto a las medidas cautelares clásicas, las diligencias de comprobación de hechos como medidas adoptadas con anterioridad al proceso y encaminadas a asegurar el normal desarrollo del mismo.

⁵⁷ Bercovitz A., «La formación del Derecho de la competencia», *ADI*, 1975, pp. 61 y ss.

⁵⁸ Plazos que serán de 20 días hábiles o 31 días naturales, si el primer plazo es mayor.

PIC las medidas establecidas en el Derecho neerlandés para posibilitar la protección de las expectativas del titular de la marca con anterioridad al inicio del procedimiento principal. De ello se deriva la consecuencia de que el Arrondissementsrechtbank de Amsterdam vendrá obligado a fijar un plazo razonable para que el demandante de las medidas cautelares inicie el proceso que dirima el fondo del asunto o a que aplique los plazos establecidos subsidiariamente en el ADPIC.

La dependencia del proceso principal determina igualmente el carácter temporal de las medidas cautelares, así como la brevedad procedimental exigida para la concesión de las mismas. Si el proceso cautelar se demorara en exceso las medidas cautelares no cumplirían su función aseguradora de la efectividad de la sentencia respecto al fondo⁵⁹. Respecto a la primera característica enunciada cabe decir que se manifiesta en el hecho de que, una vez dictada la sentencia, sea cual fuere el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, las medidas cautelares quedarán sin efecto. Así, en el supuesto de que sea apreciada la violación del derecho de marcas las medidas cautelares adquirirán en muchas ocasiones el carácter de medidas ejecutivas, por cuanto para asegurar la efectividad del fallo habrá que emplear los mismos medios que ya se habían utilizado con carácter cautelar (cesación de la infracción, destrucción de los objetos en los que se materializó la misma, etc). Por otro lado, cuando la sentencia de fondo no estime la pretensión del demandante, las medidas cautelares quedarán inmediatamente sin efecto.

Es posible que las partes consideren la adopción de medidas cautelares como definitiva. Tal consideración es frecuente —según se indica en el pronunciamiento del TJCE en el asunto *Hermès*— en el Derecho neerlandés. Ello no obsta para afirmar el carácter temporal y dependiente de las medidas cautelares respecto del proceso principal. En cualquier momento, las medidas cautelares pueden quedar sin efecto a petición del demandado si el demandante no inicia el procedimiento principal en el plazo establecido.

Por otro lado, es obvio que la brevedad del procedimiento por el que se acuerdan o se deniegan las medidas cautelares viene fundamentada en el carácter de medida aseguradora del fallo que poseen las medidas cautelares. Para asegurar la máxima efectividad de las mismas el art. 50.2 del ADPIC establece la obligación de las Partes Contratantes de facultar a las autoridades judiciales para adoptar las medidas cautelares sin haber oído a la otra parte (*inaudita parte*), cuando ello sea conveniente, y, en particular, cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. De lo apuntado se desprende la excepcionalidad de dicho procedimiento, por lo que no existiendo razones de urgencia habrá que emplazar al demandado para que exponga su opinión respecto a las medidas cautelares solicitadas. Además este

⁵⁹ Para una visión más completa de las características de las medidas cautelares, vid. Barona Vilar S., «Protección del Derecho de marcas. Aspectos procesales», Estudios de Derecho Mercantil, Civitas, Madrid, 1992, pp. 107-110.

carácter excepcional determina que, una vez adoptadas las medidas cautelares sin haber oído a la parte contraria por razones de urgencia, las autoridades judiciales deberán notificar su decisión a la parte afectada para que tenga la posibilidad de iniciar un procedimiento de revisión de las mismas.

Los presupuestos para proceder a la adopción de las medidas cautelares son dos básicamente: la existencia de una apariencia de derecho (*fumus boni iuris*) y el riesgo de causar daños irreparables al demandante en el supuesto de que no se adopten medidas previas a la resolución sobre el procedimiento de fondo (*periculum in mora*).

En relación al primero hay que partir del hecho de que las medidas cautelares son adoptadas a instancia de parte⁶⁰. Cuando las medidas cautelares sean solicitadas en el marco de un procedimiento por violación de un derecho de marca tendrán que demandarse por el titular de tal derecho o por su licenciatario. Este deberá aportar las pruebas necesarias que permitan al juez llegar a la afirmación de la probabilidad de que se cometa la violación o de que ésta efectivamente se haya cometido. La autoridad judicial no tiene que llegar a la certeza moral sobre la comisión de la infracción puesto que ésta será objeto de discusión en el procedimiento sobre el fondo del asunto. El demandante, por tanto, está obligado a aportar las pruebas pertinentes de entre las que sobrepasa la prueba documental. Y ello porque en materia de derechos de exclusiva, a diferencia de lo que ocurre en relación a los supuestos de actos desleales⁶¹, la prueba por la que se certifica la titularidad del derecho es decisiva para conceder el otorgamiento de las medidas cautelares para asegurar la posición privilegiada que confiere el registro sobre el derecho de exclusiva.

El segundo presupuesto que ha de concurrir para el otorgamiento de medidas cautelares, en general, y en el marco de un procedimiento por violación de un derecho de marca, en particular, es la existencia de un peligro tangible de que el retraso en la obtención de la sentencia determinará la ineficacia real de ésta, porque no existiendo tal peligro no cabe la posibilidad del aseguramiento que se pretende (*periculum in mora*). Se busca, por tanto, con las medidas cautelares evitar que el titular de la marca registrada sufra daños que difícilmente pueden ser reparados después de obtener un pronunciamiento respecto al fondo que afirma la comisión de la infracción de la marca. Quedará al libre arbitrio del juez la determinación de la pertinencia de adoptar medidas cautelares, basándose en las pruebas aportadas por el solicitante de las mismas⁶².

⁶⁰ Solamente se prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares de oficio en el art. 46 de la Ley de Defensa de la Competencia, que permanece inalterado tras la reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, operada por Ley 52/1999 de 28 de diciembre (B.O.E. núm. 311, de 29 de diciembre de 1999).

⁶¹ Massaguer J., «Las medidas cautelares en la Ley de Competencia Desleal», *RDM*, 1992, p. 741.

⁶² El Profesor Fernández-Novoa apunta algunos extremos que ha de tener en cuenta el juez para llegar al convencimiento de la necesidad de ordenar medidas cautelares. Así, se tomará en consideración el hecho de que la usurpación de la marca del demandante por parte del demandado no ofrezca dudas razonables. No entrará a valorar el juez que conoce del proceso cautelar el riesgo de confusión (entendido en sentido amplio, incluyendo el riesgo de asociación). Pero si la usur-

Por todo lo dicho se entiende que las medidas cautelares adoptadas pueden causar un grave perjuicio al demandado por cuanto, sin existir una condena declaratoria del ilícito, se restringe severamente su actividad en el mercado. De ahí que el respeto al principio de tutela jurisdiccional efectiva, consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución, exija la adopción de ciertas medidas que tratan de paliar los efectos que la adopción de medidas cautelares puede tener para el demandado. Así, se le exige al demandante prestar una fianza suficiente para hacer posible la reparación de los daños ocasionados al demandado. Por otro lado, se le ha de permitir al demandado que inicie un procedimiento de revisión de la decisión de la autoridad judicial por la que se acuerdan las medidas cautelares, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse tales medidas (art. 50.4 ADPIC). En último lugar, se prevé que se obligue al demandante a indemnizar los daños causados al demandado en el caso de que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual.

6. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL A LA LUZ DEL ART. 50 ADPIC

En el ordenamiento jurídico español, la posibilidad de adoptar medidas cautelares en los procedimientos por infracción de un derecho de exclusiva, de comisión de un acto de competencia desleal o de un acto restrictivo de la libre competencia aparece recogida en todas las leyes especiales que se encargan de su regulación⁶³.

Centrando nuestra atención en la normativa reguladora de las medidas cautelares en relación con la infracción de un derecho sobre la marca hemos de partir en nuestro Derecho del art. 40 LM que remite expresamente a las normas sobre «jurisdicción y normas procesales» contenidas en el Título XIII de la Ley de Patentes. En consecuencia, serán aplicables, «en todo aquello que no sea incompatible con la propia naturaleza de las marcas», la regulación de las medidas cautelares contenida en los artículos 133 a 139 de la LP. En ellos se es-

pación es flagrante podrá aplicar las medidas cautelares por el menoscabo que puede sufrir el demandante en su posición competitiva en el mercado. También se tendrá en cuenta la reiteración de la supuesta violación por parte del demandado, la insolvencia del demandado o su situación económica precaria que le impedirá dejar indemne al demandante en caso de que prospere la acción principal. Y, por último, se tendrá en cuenta la situación competitiva del demandante y demandado en el mercado en el sentido de que cuanto menor sea la dimensión de la empresa del demandado y el consiguiente impacto de su actividad sobre la cifra de ventas del demandante, tanto menor será la existencia de un eventual daño irreparable que justifique la adopción de medidas cautelares. Fernández-Novoa C., «Derecho de marcas», Montecorvo, Madrid, 1990, pp. 197-198.

⁶³ Art. 133 Ley de Patentes; Art. 40 Ley de Marcas que se remite a lo dispuesto en la Ley de Patentes; Art. 136 Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; art. 25 Ley de Competencia Desleal; art. 30 Ley General de Publicidad; art. 45 Ley de Defensa de la Competencia. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, B.O.E. núm. 7, de 8 de enero de 2000) ha derogado los arts. 133.2, 135 y 136

tablece la posibilidad de adoptar medidas cautelares a instancia de parte (art. 133 LP⁶⁴), se fijan sin carácter exhaustivo las medidas más corrientes (art. 134 LP) y se regula el procedimiento de adopción de las mismas atendiendo a los principios de instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y brevedad procedimental que hemos visto en relación al art. 50 ADPIC⁶⁵.

Respecto a las medidas cautelares que haya de adoptar el juez nacional para asegurar la efectividad del fallo, no se plantean mayores divergencias entre las previstas en el Derecho español y las que se pueden adoptar con arreglo al art. 50 ADPIC. La finalidad perseguida con la concesión de medidas cautelares con anterioridad a la decisión sobre el fondo del asunto, determina que el juez esté facultado para ordenar todas aquellas que sean necesarias para asegurar la efectividad del fallo⁶⁶. De este modo el juez nacional estará facultado para ordenar la cesación de la actividad infractora del derecho de marca o la prohibición de la misma, si todavía no se ha llevado a cabo; igualmente podrá ordenar la retención y depósito de los objetos producidos o importados en los que se haya materializado la infracción, así como los medios destinados a la comisión de la misma, podrá pedir la prestación de una fianza para hacer frente a la pretensión de indemnización por daños y perjuicio o cualquier otra medida que estime oportuna.

Sí se plantean mayores problemas de adaptación del Derecho español al art. 50 ADPIC en relación al procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. Siguiendo el esquema expositivo empleado en el epígrafe anterior sobre la regulación de las medidas cautelares en el art. 50 ADPIC, cabe hacer las siguientes observaciones en relación al Derecho español.

En primer lugar, la obligación de establecer un plazo para incoar el procedimiento principal se regula en el art. 139 LP. En él se fija un plazo de dos meses para ejercitar la acción principal contados desde la fecha del auto que acuerda las medidas cautelares. Pero hay que considerar que estos plazos son, de hecho, más un buen deseo del legislador que algo realizable, dado el actual fun-

LP, el art. 25 LCD y el art. 30 LGP (disposición derogatoria única) y ha modificado la redacción del art. 133.1 LP (disposición final quinta). En consecuencia, las medidas cautelares en los procedimientos planteados por la comisión de una actividad ilícita encuadrable en los preceptos de la LCD o la LGP habrán de regirse por los arts. 721 a 747 LEC. Respecto a las medidas cautelares que se soliciten en un procedimiento suscitado por la infracción de patentes o marcas, habrá que atenerse tanto a lo dispuesto en la LEC como a las especialidades establecidas en la LP.

⁶⁴ El art. 133 LP, tras la nueva redacción, establece: «*Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley, podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de aquella la adopción de las medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 83 de la presente Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.*»

⁶⁵ Vid. al respecto Barona Vilar S., «*Protección del Derecho de Marcas...*», op.cit., pp. 107-110.

⁶⁶ En este sentido la doctrina discute la propia naturaleza de las medidas cautelares previstas en la LP y aplicables a la protección del derecho sobre la marca, puesto que muchas de las que aparecen enunciadas en el art. 134 LP no tienden a asegurar la efectividad del fallo sino que más bien anticipan el resultado final del pleito. Barona Vilar S., «*Protección del Derecho de Marcas...*», op.cit., pp. 105-106.

cionamiento de la justicia⁶⁷. Por ello, en vista de los plazos tan breves que fija el ADPIC de modo subsidiario a la determinación de la autoridad judicial, y dada la situación real de aplicación de la LP en relación a las medidas cautelares, creemos que este plazo de dos meses ha de ser reducido para adecuar nuestra legislación al sistema establecido por el ADPIC⁶⁸.

Por otra parte, en relación con la posibilidad de adoptar medidas cautelares *inaudita parte*, hay que partir del hecho de que no se establecía tal posibilidad en el Derecho español en relación a las marcas por cuanto el art. 135 LP obligaba al juez a celebrar una comparecencia con las partes y con carácter previo al auto por el que se pronunciaba sobre las medidas cautelares⁶⁹. Ello ocasionaba una falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas del ADPIC que habría de salvarse mediante la oportuna modificación del texto legal, puesto que difícilmente se podía asegurar el mismo resultado por vía de interpretación conforme⁷⁰. La no observancia del principio de contradicción en el procedimiento cautelar supone una excepción importante a un fundamento básico del esquema procedimental, por lo que ha de estar expresamente prevista en las leyes⁷¹. Tal adecuación ha venido dada por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ha derogado, como vimos el art. 135 LP. Según el art. 733.2 LEC, el tribunal podrá acordar mediante auto la adopción de medidas cautelares, sin previa audiencia del demandado cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar. Por otro lado, el demandado que no ha sido oído con anterioridad a la adopción de las medidas cautelares podrá formular oposición en el plazo de veinte días, contados desde la notificación del auto que acuerda las medidas cautelares (art. 739 LEC). Se le dará la oportunidad de ser oído mediante comparecencia en vista y el juez decidirá si mantiene, modifica o revoca las medidas cautelares adoptadas (art. 741 LEC). A través de estos preceptos se da cumplimiento a la obligación que para las Partes Contratantes establecía el art. 50 ADPIC en sus apartados 2 y 4.

⁶⁷ Bercovitz A., «Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y Derecho de la competencia», en *Estudios sobre Derecho Industrial en Homenaje a Hermenegildo Baylos*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1992, p. 74.

⁶⁸ El legislador sí ha establecido un plazo breve para la incoación del procedimiento principal en el caso de que se hayan solicitado medidas cautelares con anterioridad a la presentación de la demanda principal. Este plazo será de 20 días desde la adopción de las medidas cautelares (art. 730.2 LEC) y será el propio juez, de oficio, el que mediante auto determinen que se alcen o revoquen las medidas cautelares. En tanto en cuanto, el art. 139 LP no ha sido derogado por la LEC, se mantienen en este punto las especialidades que plantea la LP respecto a la adopción de medidas cautelares y subsiste la obligación del legislador de adaptarse a lo dispuesto en el ADPIC.

⁶⁹ En este sentido se apreciaba la diferencia existente entre los arts. 135 y 136 LP, de un lado, y el art. 1428 LEC y art. 25 LCD.

⁷⁰ Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 24 de enero de 1994. Torrents F. Mayoralas L., «El Acuerdo ADPIC (TRIPS) y las medidas cautelares», en *Los Acuerdos ADPIC (TRIPS) y el Protocolo del Arreglo de Madrid y su incidencia en la legislación española*, Grupo Español de la AIPPI, 1998, p. 84.

⁷¹ Galán Corona E., «Las medidas cautelares en el procedimiento de nulidad de marcas. (Comentario a los Autos del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Barcelona, de 10 de junio de 1991 y de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de noviembre de 1991)», *RGD*, 1992, p. 1839. Vid. en este sentido las STC 135/1997, de 21 de julio (*BJC* 196/197, Agosto-Septiembre 1997) y la

De igual manera, hay que apuntar que la facultad de exigir pruebas al demandante relativas a la supuesta infracción por parte de las autoridades judiciales, que aparece enunciada en el art. 50.3 ADPIC, se encuentra en perfecta armonía con el art. 732 LEC en el que se obliga al demandante a aportar las pruebas que estime convenientes, para el acreditamiento de los presupuestos que autorizan la adopción de medidas cautelares⁷². Además de la prueba sobre la titularidad del derecho, en el ordenamiento español se le exige al demandante aportar la prueba de la explotación de la marca en España o en el territorio de una Parte Contratante de la OMC (art. 133 que se remite al art. 83 LP). Ambos artículos fueron modificados por Ley de Medidas Urgentes de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, por cuanto, con anterioridad, se exigía demostrar la explotación en España, lo cual se compadecía mal con las disposiciones del ADPIC⁷³.

Como cuarta observación apuntaremos que la facultad de exigir al demandante una caución para hacer frente a los posibles daños sufridos por el demandado en caso de que no prospere la demanda principal o de que el demandante no incoe el proceso principal en tiempo debido ya estaba establecida en el art. 137 LP⁷⁴, que concreta que en ningún caso se admitirá una fianza personal. Como ha apuntado ya algún autor, es importante que se fije cuidadosamente esta fianza atendiendo a la capacidad económica del demandante para no imposibilitar el ejercicio de la facultad otorgada por la ley de pedir medidas cautelares con anterioridad al pronunciamiento sobre el fondo del asunto⁷⁵. Y ello porque la exigencia de una caución muy elevada a una pequeña o mediana empresa imposibilitará la puesta en práctica de las medidas cautelares acordadas, dada la imposibilidad de éstas para hacer frente a tal cantidad.

Por otra parte, la posibilidad de revisar el pronunciamiento de la autoridad judicial por el que se acuerdan las medidas cautelares está perfectamente establecida en el ordenamiento español. Así, la concesión o denegación de las medidas cautelares ha de ser resuelta mediante auto que será apelable sin efectos suspensivos⁷⁶, por lo que se adecuaba al imperativo del ADPIC.

En último lugar, debemos señalar que la tutela de los intereses del demandado en el ordenamiento español va incluso más allá de lo requerido por el AD-

STC 216/1997, de 4 de diciembre (*BJC* 201, Enero 1998). Con respecto a la posible inconstitucionalidad del sistema de declaración de quiebra que, conforme al art. 1325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permite al Juez de Primera Instancia, una vez que se han probado los extremos del art. 1025 del Código de Comercio, proceder a la declaración de quiebra «sin citación ni audiencia del quebrado», vid. Quintana Carlo I., «La materia mercantil en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», en Martín-Retortillo Baquer L. (Dir.), «*De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*», Zaragoza, 1985, p. 523.

⁷² El art. 135 LP exigía, en todo caso, la presentación de la prueba documental.

⁷³ Como vimos, en este punto el art. 133 LP se mantiene inalterado.

⁷⁴ Con carácter general esta obligación se establece en los arts. 728 y 737 LEC.

⁷⁵ Bercovitz A., «Las medidas cautelares en la nueva legislación...», *op.cit.*, pp. 73-74.

⁷⁶ Art. 735.2 in fine LEC. Anteriormente esta posibilidad se establecía en el art. 1428.6 LEC.

PIC puesto que se le da la posibilidad de pedir la sustitución de las medidas cautelares, sean cuales fueran las acordadas por la autoridad judicial, por la prestación de una fianza siempre que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado⁷⁷. Y piénsese que una medida cautelar que imponga la cesación de la comercialización de los productos marcados con la marca presuntamente usurpada supone una restricción a la actividad comercial del demandado⁷⁸.

⁷⁷ Art. 137 LP y, con carácter general, arts. 746 y 747 LEC.

⁷⁸ Galán Corona E., «Las medidas cautelares en el procedimiento...», *op.cit.*, p. 1845.