

Comunidades Autónomas en materia mercantil, posición en la que el autor parte de una consideración restrictiva de la competencia de determinadas Comunidades Autónomas en materia civil, de tal modo que no quede vaciada de contenido la competencia del Estado en materia mercantil.

Carlos BAQUERÍN ALONSO

**LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel: *La marca comunitaria. Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Bolonia, 1997, 295 pp.**

La creación de un espacio jurídicamente integrado donde la protección de los derechos de propiedad no adolezca de las limitaciones inherentes a la territorialidad propia de la fragmentación tenía que comportar la superación de los esquemas en los que tradicionalmente se ha desarrollado el sistema de derecho internacional privado de las llamadas propiedades especiales, vale decir (para lo que nos interesa en este momento), los derechos de propiedad industrial. Así las cosas, la marca comunitaria ofrece un espacio abierto a la innovación particularmente adecuado y cuya proyección se despliega en tres niveles: Una reglamentación sustantiva tendencialmente completa, que en tanto que es consciente de su insuficiencia resulta tributaria de normas de conflicto y, por último, los desarrollos procesales que permitan instrumentar la defensa de aquellos *property rights*, en el bien entendido que la tutela de las posiciones patrimoniales, siempre ancilar a esas posiciones sustantivas, no puede no desenvolverse en un plano coherente con el de su vigencia temporal, material y –he aquí la clave– espacial.

Al estudio pormenorizado de los mecanismos procesales de salvaguardia de los derechos derivados de la marca comunitaria y su implementación se destina la mayor parte del ensayo que ahora reseñamos. Vaya por delante el reconocimiento de la satisfacción que produce leer trabajos como éste, rigurosos, pegados a las necesidades de la práctica, impecables en el manejo de los conceptos –a veces tan crípticos– propios del método internacional privatístico, agotadores en la selección bibliográfica y en la jurisprudencia; al fin y a la postre, no podía ser de otro modo viniendo avalado por el acabado prólogo de Vito Mangini y su publicación en los *Studia Albortiana* (lo que no será óbice para que no estemos de acuerdo en cuestiones, eso sí, puntualísimas). La obra parte de la presentación de los tribunales de marcas comunitarias, su especificidad estructural, las implicaciones constitucionales y el alcance de sus funciones, para pasar seguidamente al estudio de los foros de competencia retenidos en el Reglamento de Marca Comunitaria y a cerrar con una referencia exhaustiva a las vicisitudes padecidas por las claves de competencia retenidas como consecuencia de la existencia de litigios pendientes de contenido idéntico o conexo en el espacio integrado (*litispendencia* y conexidad); existe, eso sí, una especie de isla de difícil justificación sistemática, pues incrustado en mitad de sus páginas encontramos un capítulo dedicado a la ley aplicable que, lógicamente –y siempre y cuando se quiera seguir el orden natural de desenvolvimiento del razonamiento de derecho internacional privado– debería aparecer al final: Sólo cuando individualicemos definitivamente el tribunal competente habrá que iniciar la investigación relativa a la solución material de la diferencia.

Los Tribunales de marcas comunitarias tienen competencia exclusiva, general e intracomunitaria para conocer de las acciones por violación o intento de violación de una marca comunitaria, de comprobación de inexistencia de violación, de indemnización de daños y perjuicios y de reconversión por caducidad o nulidad de la marca (aunque ciertamente el Reglamento no ofrece una disciplina acabada de esas acciones, dependiendo de las *leges fori* para ofrecer los concretos mecanismos procesales idóneos a su ejercicio). Como señala el doctor Lobato, la posibilidad de que un solo tribunal pueda conocer de acciones de ese contenido aunque se refieran a hechos verificados en distintos Estados comunitarios –con matices– evita a los titulares de las marcas tener que iniciar procedimientos judiciales en cada uno de los Estados en los que se haya producido infracción de sus derechos (p. 31); por ello, y sin desconocer el mérito de no incrementar costes de litigación –y consiguientemente no disuadir la defensa de los propios derechos–, por mor del necesario respeto del derecho a la propia defensa, el RMC tuvo que definir unos foros de competencia ajustados y razonables.

Es interesante recordar cómo la competencia para el conocimiento de las acciones de nulidad de la marca se reparte entre los Tribunales de marca comunitaria (trámite reconversión) y la OAMI (mediante la acción directa de nulidad); subraya el autor las dificultades de engarce entre ambas competencias, analizando los instrumentos de coordinación entre ellas (suspensión del procedimiento ante el tribunal e invitación a presentar acción directa ante la OAMI en caso de reconversión) evidenciando que al no ser esta última propiamente un órgano jurisdiccional (lo que ha llevado a curiosas fintas terminológicas, como por ejemplo evitar el empleo de la palabra «demanda» y su substitución por «solicitud» cuando se trate de procedimientos ante ella), se genera la exótica situación en la que sus pronunciamientos vinculan a los Tribunales de marca, produciendo cosa juzgada (pp. 45 ss.).

Estudia asimismo los supuestos de licencia de marca, en los que se precisa conjugar los intereses de, al menos, tres operadores. El artículo 96.3 RMC abandona a los ordenamientos nacionales la situación en la que una demanda de reconversión es interpuesta en un proceso en el que el titular de la marca no es parte, en modo paralelo a cuanto se hizo en numerosos pasajes del Convenio de Bruselas de 1968. En este punto reconstruye el sistema patrio defendiendo la existencia de una no plena substitución procesal del licenciatario exclusivo y la extensión del efecto de cosa juzgada al titular de la marca, que en todo caso conserva la legitimación para ejercitar la acción de violación y la posibilidad de intervenir como parte en el litigio ya iniciado (pp. 54 ss.).

Analiza las diferencias entre la reconversión y la excepción de nulidad o caducidad de la marca, poniendo de relieve que mientras la primera afecta radicalmente el derecho del titular de la marca, la excepción, aun teniendo un alcance menor, simplifica el procedimiento y evita la remisión a la OAMI; no obstante, el criterio del RMC ha sido restrictivo tanto en lo tocante a los procesos dentro de los que éstas pueden ser presentadas (de violación *stricto sensu* y de indemnización por violación de una solicitud de marca) y cuanto en lo relativo a las admisibles (caducidad por no uso y nulidad relativa por preexistencia de un derecho anterior del demandado).

En el estudio de las medidas provisionales y cautelares parte de postulados discutibles a nuestro entender, desde el momento en que se alinea en contra de lo que dispone el propio RMC en su artículo 99 presumiendo que no cabrá su reconocimiento y ejecución fuera del Estado de adopción y aconsejando, más que la

centralización de su solicitud ante un tribunal competente, su solicitud en tantos foros como sea necesaria la protección del derecho (p. 92), con lo que destruye el sistema pergeñado ya desde 1968 y que tan bien está funcionando; igualmente, no podemos compartir la afirmación según la cual cualquier criterio nacional de atribución de competencia, incluso los exorbitantes, es válido en esta materia: Hay que diferenciar el contenido de las medidas a adoptar (cuestión que lógicamente sí que se tiene que dejar a la *lex fori*) y el criterio de competencia utilizado para ello (y aquí opera la tasa del mencionado Reglamento, con la consiguiente exclusión de los foros exorbitantes). En este sentido, y aunque le pese al autor, el artículo 99 RMC lo único que ha hecho ha sido recoger y aclarar las orientaciones recogidas por el artículo 24 CB, cuyas líneas de interpretación por lo tanto –y salvo prueba en contra– deben seguir vigentes para la marca comunitaria (v. gr., para las medidas adoptadas *inaudita altera parte*, para las que el profesor Lobato propone una solución diferenciada insistiendo en las razones que el TJCE tuvo oportunidad de rechazar en su momento: pp. 99 ss.). Por lo demás, es claro que la solicitud de diferentes medidas cautelares en diferentes Estados no genera situaciones de *litispendencia* y que cabe la centralización convencional de la competencia para el fondo y para este tipo de medidas (pp. 101 ss.).

El capítulo IV se destina al estudio de los foros de competencia utilizados por el legislador comunitario en el artículo 93 RMC. Tal vez habría sido conveniente detenerse en este extremo antes de centrarse en las medidas cautelares, en la medida en que la norma del artículo 99 es tributaria de aquéllos. Sea como fuere, lo cierto es que la técnica expositiva empleada en este tema permite al autor evidenciar el orden de prelación utilizado por el RMC: Siguiendo el esquema empleado por aquella disposición, ordena los criterios de competencia según la cascada recogida en ella, donde los tres primeros operan uno en defecto del anterior. Parte del criterio del domicilio del demandado, analizando los problemas de determinación y de pluralidad, para seguir con el domicilio del demandante en defecto de domicilio del demandado en territorio de un Estado contratante, foro que como pone de manifiesto el doctor Lobato beneficia a los que operan desde el territorio comunitario y que en este sentido entronca con el artículo 4 CB y que debe funcionar como atributivo de competencia interna en caso de discordancia con los criterios de competencia territorial. Más allá del extraño caso en el que ninguna de las partes tenga su domicilio en un Estado contratante –supuesto en el que se abrirá la competencia de los tribunales del Estado donde radique la OAMI– es importante tener en cuenta la previsión de la posibilidad de las partes de someterse en todo caso a unos determinados tribunales, si bien no es práctica frecuente, y en donde opera la remisión global a las especificaciones de los artículos 17 y 18 CB. Como bien evidencia, la sumisión aporta un plus de seguridad jurídica, al evitar tiempo y litigios acerca de la competencia del tribunal ante el que se presenta la demanda; lo que no parece necesario es que sólo mediante pactos como esos sea posible evitar el problema de la dispersión de foros (léase litigios, léase mayores gastos) que surge cada vez que haya una pluralidad de demandados domiciliados en diverso Estados (p. 122), pues para eso disponemos ya del artículo 6.1 CB (competencia de los tribunales del Estado del domicilio de uno de los demandados), aplicable por la remisión operada desde el artículo 90.2 RMC (por cierto que resulta claro que no es esta una norma sobre legitimación pasiva, como se afirma en la p. 143, sino una norma sobre competencia judicial internacional). Seguramente mayor incidencia ha de tener el foro del lugar del daño (lugar de manifestación del evento dañoso y lugar donde se manifiestan sus perjuicios económicos), tradicional foro de ataque en

materia de responsabilidad extracontractual, y enriquecido tras las sucesivas sentencias del TJCE (no sólo Minas de potasa), que han sabido adaptar ese principio a las distintas formas en las de responsabilidad extracontractual. Lógicamente, por su propia naturaleza el foro de competencia lugar de producción de un daño tiene que limitar su alcance material a los litigios diferentes a la constatación de la inexistencia de una violación. De otro lado, si se manifiesta en una pluralidad de Estados este foro de competencia no satisface la exigencia de concentración de la competencia, siendo los de cada uno de ellos competentes para conocer de la porción de daño verificado en el territorio dentro del que extienden su jurisdicción; el Reglamento ofrece no obstante instrumentos idóneos de centralización de litigios, gracias a la potencia de acumulación del domicilio del demandado. Son muy jugosas las apreciaciones del autor acerca de la tipicidad-atipicidad de los daños, la anticipación de la existencia de violación que se produce en el ámbito de la propiedad industrial al momento en el que se añade un signo a unos productos, momento en el que realmente no se ha producido perjuicio económico alguno (pues éste se daría cuando sí se verifica la inmisión en el mercado de los productos distinguidos con esa marca) y la necesidad de atender a las calificaciones elaboradas de acuerdo con la legislación nacional en materia de indemnizaciones (pp. 134 ss.). Así pues, no hay lagunas en la delimitación de las competencias distribuidas en el espacio comunitario en esta materia. Era importante, clave del buen funcionamiento del Reglamento y con él del sistema de protección comunitario de los derechos individuales, precisar bien cómo funcionan éstas, en tanto en cuanto se ha diseñado un régimen en el que se excluye la posibilidad de que sobre la marca comunitaria conozca un tribunal extracomunitario, ni siquiera por acuerdo de las partes –lo que incide en la imposibilidad de reconocimiento y ejecución de sus decisiones por parte de un tribunal de un Estado parte–. No falta en fin en este capítulo una referencia a la disciplina de la eficacia extraterritorial de las decisiones, diferida a las reglas del CB.

El capítulo V estudia el ámbito de las competencias de los tribunales designados por las reglas del artículo 93, ponderando su exclusividad, analizando las consecuencias de cara a la eficacia de las decisiones dictadas por un tribunal diferente a alguno de los señalados y planteando las dificultades de sumisión a arbitraje y de transacción de las cuestiones relativas a la marca comunitaria cubiertas por el Reglamento.

Seguidamente se analiza la cuestión de la ley aplicable. Lógicamente, el artículo 97 RMC tenía que partir de la primacía de su propia normativa, mas existen aspectos no regulados por él (señaladamente las indemnizaciones) y para ello dicta la norma de conflicto que sujeta a la ley del tribunal de marcas comunitarias –comprendiendo su sistema de derecho internacional privado– esas mismas cuestiones no incluidas (lo que, como evidencia el autor, no debe ser confundido con el hoy casi superado reenvío). A partir de aquí se consideran los diversos elementos que confluyen sobre la marca como materia jurídica –la marca como objeto de contrato, de lesión y de propiedad–, para tratar de aislar un ordenamiento rector de cada uno de los aspectos que en ella confluyen. Hay que considerar detenidamente las reflexiones vertidas sobre la relativa superación de la orientación tradicional del sistema español sobre alegación y prueba del Derecho extranjero, en la medida en que nos encontramos con realidades que ya no son tales, y por ende la carga de su alegación y prueba.

La concurrencia de foros puede originar situaciones de *litispendencia* y de conexidad, como se apuntó. Los capítulos VII y VIII se destinan, respectivamente, a una y otra. El Reglamento ofrece en su artículo 105 una regulación que

se separa del régimen general del CB y que tiene en cuenta a los efectos de determinar la existencia de *litispendencia* tanto la identidad de las marcas como de los bienes o productos a las que se refieren; una vez asentadas las bases sobre las que actúa la *litispendencia* (y aquí es importante deslindar cuándo existe en función de la materia que constituya el objeto de los litigios, cosa que delinea con precisión el autor en las pp. 230 ss.) las consecuencias divergen del régimen general de Bruselas justamente en la concesión de un mayor poder discrecional al juez, que le permiten suspender el conocimiento de un juicio en lugar de inhibirse. Por lo que se refiere a la conexidad, y aunque el Reglamento está pensando sólo en la conexidad entre las acciones de violación y de validez de una marca, lo cierto es que el artículo 22 del Convenio de Bruselas tiene vocación subsidiaria y puede, consiguientemente, entrar en juego allí donde éste no llegue, con las consecuencias de suspensión del procedimiento que aquí se prevén. Hemos de destacar en cualquier caso el modo en que las implicaciones que desde el punto de vista de la tutela de los derechos de defensa han sido abordadas (p. 242), en línea con las orientaciones críticas acerca de la modificación de las claves usuales de competencia que cada vez más se extienden en el tratamiento de la misma.

El estudio se cierra en fin con un capítulo sobre otros litigios relativos a marcas comunitarias. El artículo 102 RMC prevé que las acciones no susceptibles de ser calificadas en ninguno de los conceptos más arriba referidos para las que los tribunales de marcas tienen competencia exclusiva, sean llevadas a los tribunales que tengan competencia para el conocimiento de las acciones relativas a una marca nacional del Estado de que se trate. El profesor Lobato elenca en un modo exhaustivo cuáles pueden ser estas acciones (pp. 257 ss.) y las reconduce a los criterios de competencia previstos en el Convenio de Bruselas, partiendo de la base de que las acciones de validez de su artículo 16.4 han quedado ya absorbidas por el propio Reglamento, lo que lleva a centrar el razonamiento en las normas de los artículos 5.1 (contratos en general y contrato de trabajo en particular), 5.3 (obligaciones extracontractuales) y, en otro nivel, 4, dando así cabida a los foros de competencia exorbitantes, antes de afirmar la posible competencia residual de los tribunales españoles en concepto de tribunales del Estado de la sede de la OAMI (y es importante la interpretación que se nos brinda de la norma: El empleo del verbo «podrán» da a este foro un carácter potestativo que favorece la idea de proximidad como base del reparto de competencias y amplía las opciones de atribución de ésta a tribunales extracomunitarios y con ello las posibilidades de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras).

Estamos pues ante una monografía donde las zonas de luz predominan sobre los elementos más o menos discutibles que, como en todo trabajo, tienen que comparecer. Hay que dar la bienvenida a esta aproximación al método de derecho internacional privado realizada desde la óptica y con el bagaje del mercantilista, rompiendo la aburrida, la absurda compartimentación del ordenamiento; desde esta perspectiva, hay que felicitar al autor por la idónea selección del tema, en la medida en que es tal vez aquí donde con mayor intensidad ambas disciplinas tienen que andar parejas.