

# LA TRANSMISIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA

## 1. DERECHO APLICABLE A LA TRANSMISIÓN DE MARCAS COMUNITARIAS

El Reglamento de Marcas Comunitarias prevé expresamente la posibilidad de transmitir los derechos sobre una marca comunitaria o sobre su solicitud, de tal forma que el cesionario o adquirente quedará como titular de tales derechos y asumirá igualmente las obligaciones que antes pesaban sobre el cedente.

La transmisión de una marca comunitaria puede derivar de un contrato simple de cesión o contrato de compraventa, mediante el cual el cedente transmite la titularidad del derecho, a cambio del precio convenido o cualquier otra contraprestación; o de un contrato mixto, con elementos propios de distintas figuras contractuales o negociales (transmisión de la empresa o del fondo de comercio correspondiente a una parte de la empresa, aportación como bien inmaterial a una sociedad en constitución, «joint-venture», contrato de suministro, etc.), y también puede derivar de una resolución judicial, de un laudo arbitral o de una sucesión mortis causa.

El RMC no da pautas para la determinación de la Ley aplicable a los derechos y obligaciones derivados de los contratos de cesión de marcas comunitarias, ya que como señala Desantes Real, «las obligaciones contractuales quedan excluidas del régimen común fraguado en el Reglamento, de tal manera que el negocio o contrato causal referido a una marca -transmisión, cesión, licencia- vendrá regido por las normas de conflicto del foro en materia de obligaciones contractuales y, en su caso, por el orden jurídico designado por el Convenio de Roma de 1980».

Ahora bien el RMC establece en los artículos 17 a 24 una regulación uniforme de la marca comunitaria como bien económico que puede ser objeto de propiedad. Estos artículos sólo se refieren a cuestiones básicas del régimen jurídico aplicable a la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad y, según el artículo 16, en relación con las cuestiones no previstas en los mismos se aplicará el derecho nacional (comprendido el derecho internacional privado) del Estado miembro en que, en la fecha considerada y de acuerdo con el Registro de marcas comunitarias, el titular tenga su sede o su domicilio o, en el supuesto de que el titular carezca de sede o domicilio en un Estado miembro, el derecho nacional de aquel en que el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

Si el titular de la marca comunitaria no tiene ni sedes, ni domicilio, ni establecimiento en el territorio de la Unión Europea, la ley nacional aplicable de manera subsidiaria será aquella del Estado miembro en que la Oficina tenga su sede, es decir el derecho español.

En el supuesto de que la marca esté inscrita a nombre de varios cotitulares se considerará en primer lugar la sede, domicilio o establecimiento del cotitular que en el Registro figure en primer termino procediéndose, caso necesario, a considerar las de los demás, por el orden de inscripción. Si ninguno tuviese sede, domicilio o establecimiento en la Unión Europea, se aplicará el derecho español.

El texto completo del artículo 16 que establece la asimilación de la marca comunitaria a una marca nacional es el siguiente:

1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la

Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias:

- a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o
- b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere ese apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

3. Si en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.

### 1.1. *Concepto de establecimiento*

Ni en el RMC, ni en su Reglamento de Ejecución se indica que debe considerarse como establecimiento a los efectos de la aplicación del artículo 16 a que nos acabamos de referir.

Según Desantes Real la noción de establecimiento no es uniforme en todos los Estados miembros por lo que convendría considerar la noción de establecimiento elaborada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sus decisiones del 6 de octubre de 1976 (caso De Blons) y del 22 de noviembre de 1978 (caso Somaler). De acuerdo con esta última un establecimiento debe estar constituido por un centro de operaciones estable que opere utilizando locales propios en un país diferente al de la matriz, que sea distinto, pero dependiente de ella, sin personalidad ni patrimonio independiente y que esté dotado de autonomía relativa, que le permita concluir directamente operaciones con terceros.

### 1.2. *Caso de establecimientos en varios Estados miembros*

El RMC no facilita criterios que permitan decidir cual será el derecho nacional aplicable en el supuesto de que el titular tenga establecimientos en varios Estados miembros. Siguiendo un criterio análogo al establecido para el supuesto de varios cotitulares, podría aplicarse el derecho nacional del Estado miembro en que se encuentre el establecimiento más antiguo. En opinión de De Las Heras, para poner remedio a esta inseguridad jurídica, en tales supuestos debería aplicarse el derecho español, como en los casos en que el titular no tiene ni sede ni establecimiento en el territorio de la Unión.

## 2. INDEPENDENCIA DE LA MARCA CON RESPECTO A SU TITULAR

Según el conjunto de la Sección cuarta del Título 11 del RMC y especialmente según el Artículo 17, la marca comunitaria constituye un bien inmaterial que forma parte del activo de la empresa titular del registro de manera totalmente autónoma con respecto a ella, de tal suerte que, independientemente de la misma, puede ser transferida, dada en garantía o ser objeto de otros tipos de derechos reales.

Las legislaciones nacionales de los países de la Unión Europea seguían sistemas diferentes en relación a la independencia o dependencia de la marca con respecto a la empresa titular de la misma. El derecho alemán siempre ha sido fiel al principio de la dependencia, en defensa de los intereses de los consumidores, que consideran la marca como un signo indicativo del origen de los productos o servicios de tal manera que, con arreglo a este principio, la transferencia de la marca sólo se consideraba válida cuando iba acompañada de la transferencia de la empresa o de aquella parte de la misma vinculada a los productos o servicios cubiertos por la marca transferida. Este principio era igualmente seguido por las legislaciones belga, holandesa y luxemburguesa anteriores a la Ley uniforme del Benelux, así como por la legislación italiana, aunque recientemente ha evolucionado.

Por el contrario, el derecho francés siempre ha considerado que la marca es un bien inmaterial independiente de su titular, que puede transferirse libremente. Este mismo principio ha sido también el tradicionalmente aplicado por otros derechos nacionales europeos tales como, por ejemplo, el español.

El derecho británico abandonó ya en 1938 la obligación de transferir conjuntamente la marca y su «goodwill», pero para paliar los posibles efectos perjudiciales para los consumidores impuso al cesionario la obligación de dar a conocer al público que la marca ha sido transferida. Se trata por tanto de un sistema mixto. Otros ordenamientos jurídicos europeos habían adoptado también medidas análogas tendentes a proteger el interés de los consumidores, manteniendo el principio de libertad de cesión.

Los diversos proyectos del RMC han evolucionado desde un sistema de libertad total de transferencia (anteproyecto de 1973), hasta el sistema del artículo 17, que podríamos considerar ecléctico, ya que si bien establece que la marca comunitaria puede ser transferida con independencia de la empresa titular, en él se añaden limitaciones a este principio básico en defensa de los intereses de los consumidores.

El principio general de libertad de transferencia figura en el párrafo 1 del artículo 17, cuyo texto es el siguiente:

«Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.»

### *2.1. Excepción al principio general*

Según el párrafo 2 del mismo artículo:

«La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.»

En nuestra opinión se trata de un párrafo redactado de manera poco clara, en el que se establece el principio general, según el cual «la transmisión de la empresa en su totalidad implica la cesión de la marca comunitaria» y dos excepciones a esta regla:

a) la existencia de acuerdo, pacto o cláusula en sentido contrario, es decir, en el sentido de que se excluye la cesión de la marca, debiéndose determinar la existencia, el alcance o la eficacia de tal acuerdo con arreglo a la legislación nacional aplicable en virtud del artículo 16; y

b) a falta de una exclusión expresa de la cesión de la marca, si esta exclusión se deduce claramente del conjunto del contrato de transferencia de la empresa y de las circunstancias motivadoras de la transmisión, siendo igualmente aplicable la legislación nacional que corresponda según el artículo 16 para determinar la existencia de esta exclusión tácita.

La redacción en nuestra opinión ambigua del párrafo «a no ser que con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión exista un acuerdo contrario o...» plantea la cuestión de saber hasta qué punto la legislación nacional no será aplicable a la permisibilidad de la exclusión expresa o tácita de la transmisión de la marca y no solamente a determinar la existencia y el alcance de la exclusión expresa o de las circunstancias constitutivas de una exclusión tácita.

No está a nuestro juicio bien delimitado el alcance de la aplicación del derecho nacional que corresponda, pero si la aplicación de la legislación nacional se extendiese a la permisibilidad de la exclusión, las excepciones a) y b) podrían considerarse no aplicables en los casos en que, en virtud de dicha legislación, la cesión de la empresa implique, sin excepción, la de la marca. Sin embargo, es dudoso que una disposición de este tipo fuese aplicable, ya que estaría en contradicción con el principio general del párrafo 1.0 del artículo 17, que establece la independencia de la marca con respecto a la empresa titular.

### 3. TRANSMISIÓN PARCIAL

De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 17 del RMC, la marca puede ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales está registrada.

La transmisión parcial, es decir, para sólo una parte de los productos y/o de los servicios, dará lugar a la escisión del registro en dos registros relativos al mismo signo, a nombre de dos titulares, a saber:

- a) el nuevo registro, correspondiente a los productos y/o servicios a que se refiera la transmisión, al que se asignará un nuevo número y que será inscrito a nombre del cesionario, y
- b) el registro inicial, que permanecerá a nombre del cedente para los productos y/o servicios restantes y que conservará el número inicial.

Esta posibilidad de transmisión parcial conducirá a situaciones particularmente engañosas para los consumidores, cuando los dos registros originados por la transmisión cubran productos o servicios muy relacionados o complementarios. Estas dos marcas idénticas a nombre de dos empresas diferentes no cumplirán su función primordial de indicar el origen de los productos o de los servicios. La situación podría agravarse si la marca fuese objeto de varias transmisiones parciales generadoras de varios registros del mismo signo distintivo a nombre de varias empresas y para productos o servicios análogos o complementarios.

Para evitar estas situaciones indeseables se ha previsto el párrafo 4 del artículo 17 del RMC, en virtud del cual la Oficina rechazará la inscripción de la transmisión cuando se aprecie de forma manifiesta que puede inducir a error a los consumidores. Más adelante nos ocuparemos con mayor detalle de esta disposición.

Además, en los casos en que, a pesar de todo, la inscripción fuese admitida, los dos registros podrían ser susceptibles de ser declarados caducados por aplicación del artículo 50.1c, en el supuesto de que el uso de la marca por su titular en relación con los productos o servicios para los que está registrada, pudiese inducir al público a error.

Desde el punto de vista territorial la transmisión parcial es imposible a causa del carácter unitario de la marca comunitaria. A este respecto conviene recordar que en el párrafo 2 del artículo 1 del RMC se señala que sólo puede ser cedida para el conjunto de la Comunidad.

#### 4. REQUISITOS FORMALES

La forma escrita queda establecida en el párrafo 3 del artículo 17 como condición esencial e indispensable para la validez de la transmisión. Se exige igualmente como condición indispensable la firma de las partes, salvo si la transmisión resulta de una decisión judicial.

Si la transmisión deriva de la cesión de la totalidad de la empresa, por ejemplo a causa de una fusión o absorción, el documento escrito será aquel en que se materialice la fusión. La transmisión podrá igualmente establecerse en una sentencia de los Tribunales o en una adjudicación por derecho sucesorio, en ambos casos también documentos escritos.

La cesión por contrato entre el titular o los titulares y el cesionario o los cesionarios debe realizarse igualmente por escrito y, como ya hemos visto, requiere la firma de todas las partes contratantes. Si estas formalidades no se cumplen la cesión se considerará nula.

Basta un contrato privado, no exigiéndose ningún tipo de legalización.

#### 5. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE PRUEBA DE TRANSMISIÓN

En virtud del párrafo 5 de la regla 31, los siguientes elementos constituyen pruebas suficientes de la transmisión:

- a) la solicitud de registro de la cesión, cuando está firmada por el titular inscrito o su representante y por el cesionario o su representante; o
- b) en caso de que la solicitud sea presentada por el cesionario, que vaya acompañada de una declaración, firmada por el titular inscrito o su representante, en la que otorgue su acuerdo a la inscripción del cesionario;
- c) que la solicitud vaya acompañada de un impreso o documento de cesión cumplimentado, contemplado en la letra d) del apartado 1 de la Regla 83, y firmado por el titular inscrito o su representante y por el cesionario o su representante.

Según las directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI (Parte E, Sección 4, epígrafe 4.4.6) no es preciso aportar una prueba separada de la cesión, según el apartado c) si la solicitud se formula con arreglo a los apartados a) y b). En esta misma directriz se recomienda utilizar documentos de cesión o certificados de cesión preparados con arreglo al Tratado de Derecho de Marcas y se añade que, no obstante, no se excluyen otros medios de prueba, como puede ser el propio contrato o cualquier otro documento acreditativo de la cesión.

#### 6. INSCRIPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN

El párrafo 5 del artículo 17 señala que, a instancia de parte, la cesión se inscribirá en el Registro y será publicada. Como veremos más adelante, la inscripción es imprescindible para que la transmisión surta efectos frente a terceros.

La solicitud de inscripción de la transmisión debe contener, según la Regla 31.1 del Reglamento de Ejecución, las siguientes informaciones:

- a) el número de registro de la marca comunitaria o de la solicitud de marca comunitaria;
- b) en relación con el nuevo titular los mismos datos que la Regla 1.1b exige en relación con el solicitante de una marca comunitaria;
- c) la lista de los productos y/o servicios afectados por la transmisión, si ésta no es total;
- d) en su caso, el nombre y dirección profesional del representante, facilitando los datos exigidos en la Regla 1.1c para el representante del solicitante de una marca comunitaria.

La solicitud deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de la transmisión.

En virtud del párrafo 4 de la Regla 31 del Reglamento de Ejecución, sólo se considerará presentada la solicitud de inscripción una vez efectuado el pago de la tasa prescrita.

Según el párrafo 7 de la Regla 31, una sola solicitud de inscripción de transmisión podrá referirse a dos o más marcas, siempre que todas estén inscritas a nombre del mismo titular y que el causahabiente sea igualmente idéntico en todos los casos.

El párrafo 6 de la misma Regla establece que si las condiciones exigidas para la validez de la transmisión y para la solicitud de inscripción, incluido el pago de la tasa, no se cumplen, la Oficina informará al solicitante de las irregularidades observadas y le pedirá que las subsane en el plazo prescrito. De no ser subsanadas, la Oficina rechazará la solicitud de inscripción de la transmisión.

#### *6.1. Inscripción de cesión parcial*

Si se trata de una transmisión parcial, en la solicitud de inscripción deberá indicarse cuales son los productos y/o servicios afectados.

Como ya hemos indicado antes, la transmisión parcial da lugar a un nuevo registro con nuevo número y en su expediente se incluirá una copia completa del expediente del registro inicial, así como una copia de la solicitud de inscripción de la cesión. El registro inicial se mantiene, con su número a nombre del cedente y en su expediente se incluirá una copia de la solicitud de inscripción de la cesión.

## 7. CAUSAS DE FONDO DE DENEGACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN

La inscripción de una transmisión de marca comunitaria, además de por razones de forma, podrá denegarse por las siguientes razones de fondo:

#### *a) Incumplimiento de las condiciones de titularidad*

En el artículo 5 del RMC se precisan cuales son las condiciones que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, para ser titulares de una marca comunitaria. Naturalmente estas condiciones se exigen no solamente a los solicitantes, sino también a aquellos que pretendan ser titulares de una marca comunitaria por la vía de la transmisión.

Si el cesionario o uno de los cesionarios, caso de que sean varios, no cumple esas condiciones, la transmisión no será inscrita. La existencia de esta irregularidad será notificada al solicitante para que la subsane. Naturalmente el solicitante sólo podrá alegar falta de fundamento en la objeción en el supuesto de que pueda probar que el cesionario cumple realmente las condiciones exigidas en el artículo 5.

#### *b) Transmisión susceptible de inducir al público a error*

Por diversas razones la transmisión de una marca puede crear situaciones engañosas para los consumidores, particularmente a causa de la posibilidad de ceder- la independientemente de la empresa, ya que el prestigio de la marca y la aureola de calidad vinculada a la misma no tienen su origen en la propia marca, sino en el empeño que la empresa ha puesto en ofrecer bajo la marca en cuestión productos de una calidad y unas características determinadas.

Por consiguiente si el nuevo titular modifica las características del producto o reduce las exigencias de calidad, el consumidor, ignorante de la cesión y de los cambios derivados de la misma, será necesariamente inducido a error en cuanto a la naturaleza y la calidad de los productos que adquiera bajo dicha marca.

Por otra parte, si la marca está estrechamente vinculada a productos de una determinada procedencia geográfica, la cesión a un nuevo titular que aplique la marca a productos de origen geográfico distinto dará igualmente lugar a una situación engañosa para el público.

Son posibles otras situaciones engañosas, por ejemplo aquellas derivadas de una cesión parcial, acerca de las cuales ya hemos expuesto nuestros comentarios en el apartado correspondiente a este tipo de cesiones, o bien aquellas derivadas de la cesión de una marca sin que al propio tiempo se cedan las marcas derivadas de aquella, ya que el RMC no obliga, como la Ley española, a la cesión conjunta de marca principal y derivadas.

Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 17 del RMC tienen la finalidad de evitar o al menos paliar los posibles efectos engañosos de la transmisión de una marca comunitaria. Sin embargo, su eficacia será, sin duda, limitada, ya que la Oficina sólo puede rechazar la inscripción en los casos en que el riesgo de inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales la marca cedida esté registrada, «se deduzca de forma manifiesta» de los documentos acreditativos de la transmisión. Resulta evidente que si la evaluación debe ser efectuada por la Oficina exclusivamente sobre la base de lo que se deduzca de manera manifiesta de los documentos presentados, sin posibilidad de extender sus investigaciones más allá de estos elementos, los resultados serán limitados, ya que incluso en los casos en que llegue a la conclusión de que existe engaño al consumidor no podrá actuar en consecuencia si ello no se deduce de una manera manifiesta de los documentos aportados para inscribir la cesión y, como hemos visto anteriormente, estos documentos pueden ser muy poco informativos, ya que no es necesario aportar el propio contrato.

En relación con las consecuencias de la cesión de una marca sin ceder conjuntamente las derivadas, cabe señalar que, en el supuesto de que el derecho español fuese el aplicable en virtud del artículo 16, podría imponerse la cesión de las marcas que tuviesen las características propias de marcas derivadas de la cedida, pero para ello sería preciso que la existencia de dichas marcas se dedujese de forma manifiesta de los documentos acreditativos de la cesión.

No hay que olvidar, sin embargo, que, incluso si la inscripción se admitiese, siempre existiría la posibilidad de remediar los efectos engañosos de la cesión pidiendo que la marca sea declarada caducada en virtud del Artículo 50.1c del RMC, si como consecuencia del uso realizado por el nuevo titular o con su consentimiento, el público fuese inducido a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios.

## 8. LOS EFECTOS DE LA TRANSMISIÓN CON RESPECTO A LAS PARTES

El párrafo 8 del Artículo 17 del RMC establece que la Oficina dirigirá a la persona inscrita en calidad de titular todas las decisiones e invitaciones a comparecer ante ella, así como las comunicaciones relativas a plazos, por lo que interesa al nuevo titular solicitar sin demora la inscripción de la cesión, sobre todo si se trata de una solicitud en trámite.

En virtud del párrafo 7 del mismo artículo 17, cuando deban observarse plazos ante la Oficina, el causahabiente sólo podrá intervenir para cumplir dichos plazos a partir de la fecha en que la Oficina reciba la solicitud de inscripción de la transmisión.

## 9. LOS EFECTOS DE LA TRANSMISIÓN CON RESPECTO A TERCEROS

En virtud del párrafo 6 del artículo 17 del RMC en tanto no se haya inscrito la cesión en el Registro, el causahabiente no podrá prevalerse de los derechos que se deriven del registro de la marca cedida y el párrafo 1 del artículo 23 establece de manera categórica que los derechos derivados de la transmisión «sólo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros de la Unión Europea una vez inscritos en el Registro», salvo si los terceros hubiesen adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos.

La indicación «en todos los países miembros» significa que cuando se trata de actos jurídicos oponibles a terceros en solo uno o varios de los países de la Unión Europea pero no en todos, habrá que remitirse al derecho nacional aplicable en virtud del artículo 16. El párrafo 2 del artículo 23 establece una excepción a la regla general del párrafo 1, según la cual las disposiciones de este último no son aplicables con respecto a la persona que ha adquirido la marca comunitaria por transmisión de la totalidad de la empresa o por cualquier acto de sucesión a título universal.

Así pues, en estos casos, a falta de disposiciones en el RMC, será aplicable el derecho nacional que corresponda con arreglo al artículo 16.