

INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL
IDIUS

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Volumen 36

(2015-2016)

En memoria del
Prof. Dr. Dr. H. C. Carlos Fernández-Nóvoa

Coedición:
IDIUS

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2016

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
Índice de abreviaturas	13
 EN HOMENAJE AL PROF. DR. DR. H. C. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA	
Presentación	
Equipo Dirección ADI	23
El Magisterio perpetuo del Profesor Carlos Fernandez-Novoa (1930-2015)	
José Antonio GÓMEZ SEGADE	25
Semblanza del Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa	
Manuel OLIVENCIA	33
La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres	
Carlos FERNÁNDEZ NÓVOA	39
 I. DOCTRINA	
Propriedade intelectual - globalização e União Europeia	
Luís COUTO GONÇALVES.....	125
La completa modernización del Derecho de patentes español	
José Antonio GÓMEZ SEGADE	145
Lecciones de la revisión judicial del cártel del seguro decenal	
Francisco MARCOS	173
Las licencias obligatorias de patentes para poner remedio a prácticas anti-competitivas (análisis sistemático del art. 94 de la nueva Ley de Patentes)	
Eugenio OLMEDO PERALTA.....	197
La observancia de los derechos de marca en el acuerdo transpacífico (TPP)	
Horacio RANGEL ORTIZ.....	223

	<u>Pág.</u>
Los precios abusivos en el Derecho de la competencia español	
Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA	253
Consideraciones de Derecho de la competencia en materia de autorregulación	
Trinidad VÁZQUEZ RUANO	281
II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE	
La actividad en materia de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015	
María ÁLVAREZ SAN JOSÉ - Araceli GUTIÉRREZ	309
La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco del ACTA-2015 del arreglo de Lisboa	
Manuel BOTANA AGRA.....	321
Por las buenas o por las malas: ¿en qué casos puede la autoridad de competencia acordar la terminación convencional del expediente sancionador?	
Fernando CACHAFEIRO GARCÍA	331
El software por encargo: copyright act de EEUU, cesión de derechos y derecho de transformación	
Antonio F. GALACHO ABOLAFIO	341
La competencia libre y leal como eje de la nueva estrategia de aviación para Europa	
M. ^a Belén GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.....	355
Vías de reclamación frente a la publicidad comercial ilícita por discriminatoria o vejatoria de la imagen de la mujer	
Christian HERRERA PETRUS	367
Los anuncios con estereotipos de la mujer como publicidad ilícita	
Carlos LEMA DEVEZA.....	379
La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (comentario breve de la nueva directiva sobre marcas y de la modificación del reglamento sobre la marca de la Unión Europea)	
Luis Alberto MARCO ARCALÁ	391
Creación y ocurrencia en el contenido digital <i>online</i> generado por los usuarios de internet	
Susana NAVAS NAVARRO	403
Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea	
Elena F. PÉREZ CARRILLO.....	415

Pág.**Direito de integridade e genuinidade da obra de arquitectura no Direito português**

Maria Victória ROCHA..... 427

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES**Cálculo del periodo de validez de los certificados complementarios de protección a partir de la fecha de notificación de la autorización de comercialización al destinatario (estudio de la STJUE de 6 de octubre de 2015, Asunto C-471/2014 Seattle Genetics Inc. contra Österreichisches Patentamt)**

Altea ASENSI - Pilar ÍÑIGUEZ..... 441

El uso de la marca ajena en los componentes de reparacion

José Manuel OTERO LASTRES 455

Nulidad del diseño comunitario por falta de carácter singular [comentario a la Sentencia del Tribunal general (sala quinta) de 29 de octubre de 2015, «Roca Sanitario, S. A. v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), y Villeroy & Boch AG»]. Asunto T-334/14

David PERAL CERDÁ 471

Registo de marca e secondary meaning - o caso «o licor de portugal»: comentário às decisões do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3 de junho de 2015 - proc. n.º 108/14.5YHLSB, e da relação de Lisboa, de 9 de dezembro de 2015

João Paulo F. REMÉDIO MARQUES 485

**EN MEMORIA DEL PROF. DR. DR. H. C.
CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA**

PRESENTACIÓN

El 30 de septiembre del año pasado fallecía en A Estrada el profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, fundador de las *Actas de Derecho Industrial*. Apenas cinco días después, quienes integramos el equipo de dirección de la revista recibíamos los ejemplares del volumen 35, último publicado hasta la fecha, y probablemente también el volumen que recogía el último trabajo entregado por D. Carlos en vida para su publicación: un comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de julio de 2014, bajo el título «La marca constituida por la representación visual de una tienda».

En todo caso, los escasos días transcurridos entre el fallecimiento del maestro y la aparición del nuevo volumen de la revista impidieron que incluyéramos en aquel cualquier referencia a la muerte de su fundador. Pero, al propio tiempo, esa inmediatez encerraba una clara alegoría. Mientras su familia, discípulos y amigos aún llorábamos su desaparición, salía a la luz la mejor y más evidente muestra de la continuidad de su obra. El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA había fallecido, pero su obra y su magisterio —representados y condensados en la revista que él fundó— perdurarían durante mucho tiempo, como bien lo demostraba la publicación de un nuevo volumen de las *Actas* a los pocos días de su muerte.

Ahora bien, todos los que —de una forma u otra— integramos el equipo humano que asume la elaboración de la revista sabíamos también que el siguiente volumen debía rendir un merecido homenaje a su fundador. Cuando nos planteamos el contenido y alcance de este homenaje, pronto surgió la idea de combinar algunas semblanzas del maestro, la publicación de uno de sus trabajos, y el contenido ordinario de la revista. De esta forma, uníamos en el mismo número el homenaje a D. Carlos —a través de las semblanzas—, la prueba de la relevancia de su obra —a través de la publicación de uno de sus trabajos—, y la muestra más evidente de su continuidad —a través de la incorporación al homenaje del que es habitualmente el contenido ordinario de la revista—. Queremos pensar que a D. Carlos le habría gustado que en su homenaje se reflejase debidamente el compromiso de todos nosotros con la continuidad de la revista, uno de sus frutos más queridos.

Por la razón que acabamos de exponer, el presente volumen de las *Actas de Derecho Industrial* se divide en dos partes bien diferenciadas.

En la primera de ellas, se incorporan dos semblanzas de la vida y de la obra del profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, elaboradas por los profesores Manuel OLIVENCIA y José Antonio GÓMEZ SEGADÉ. La lectura de estas dos semblanzas

permitirá al lector apreciar sin dificultad la magnitud de la obra y del magisterio de D. Carlos.

Justo a continuación, publicamos un trabajo inédito del profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA sobre «La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres». El Profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA mantuvo un elevado ritmo de actividad hasta su muerte. Pero, en los últimos meses, hubo una tarea que ocupó su tiempo de manera prioritaria: la elaboración de su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En el momento de su fallecimiento, el texto escrito del discurso estaba prácticamente finalizado. Sin embargo, su muerte impidió su lectura pública. Por esa razón, procedemos a la publicación de este trabajo hasta ahora inédito, una buena muestra final del nivel de calidad alcanzado en el conjunto de su obra.

Por último, una segunda parte del volumen integra el contenido ordinario de *ADI*, a través de las habituales secciones de doctrina, doctrina breve y comentarios de jurisprudencia. Con el fin de dar cabida a la publicación del inédito discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al que hacíamos referencia, y al mismo tiempo mantener el nuevo volumen de *ADI* en una extensión razonable, nos hemos visto obligados a suprimir puntualmente y de manera excepcional dos secciones habituales: las correspondientes a las anotaciones de jurisprudencia y a las recensiones. Pero esta supresión puntual en poco altera el contenido ordinario de la revista, representado en este volumen por las secciones de doctrina y comentarios de jurisprudencia, secciones que hemos mantenido —como antes avanzábamos— porque estamos seguros de que a D. Carlos le hubiese gustado que en su homenaje se reflejase claramente la continuidad de la revista.

Todos quienes formamos parte de la Escuela Gallega de Derecho Industrial que fundó el profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA aún le echamos de menos. Y a este sentimiento de pérdida se une el de gratitud por todo lo que con su generosidad nos ofreció y dio. Desde estas páginas, solo podemos responder manifestando nuestro más firme compromiso por la continuidad de su obra, representada aquí y ahora en la revista que él fundó y a la que tanto trabajo dedicó. Como él nos enseñó, en ella volcaremos lo mejor de nuestro trabajo y esfuerzo, en su memoria.

El equipo de dirección de *ADI*

EL MAGISTERIO PERPETUO DEL PROFESOR CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA (1930-2015)

JOSÉ A. GÓMEZ SEGADÉ*

I

El pasado 30 de septiembre de 2015 fallecía en su casa de A Estrada (Pontevedra) el profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, catedrático de Derecho mercantil, académico y abogado. El magisterio del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA en el ámbito del Derecho mercantil español se ha extendido a lo largo de los últimos cincuenta y un años partiendo de la Cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha ocupado desde 1964 hasta su jubilación en el año 2000. Quien conozca la labor del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA en todo este largo periodo de tiempo, quien haya compartido con él la docencia o la abogacía, o haya tenido la fortuna de asistir a sus conferencias o a sus clases en las aulas compostelanas, quien haya disfrutado de su conversación y haya podido aprovecharse de su caudal de conocimientos que iban más allá de la propiedad industrial y el Derecho mercantil, y desde luego quien haya gozado de su amistad, compartirá la oportunidad de este recuerdo.

Si la desaparición del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA ha causado un profundo dolor a sus familiares, discípulos y amigos, no ha sido menor la conmoción en el mundo académico y en particular en el campo de la Propiedad Industrial, en cuyo cultivo ha sido uno de los grandes referentes no solo en España sino en el plano internacional. Su muerte deja un vacío difícil de llenar aunque afortunadamente ha dejado huellas de su magisterio que quedarán para siempre, y una de ellas es precisamente la revista *Actas de Derecho Industrial (ADI)*. *ADI* fue una de las grandes empresas académicas que ilusionaron al maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, la auténtica niña de sus ojos. Por tanto, nada más justo y necesario que un breve y simbólico homenaje póstumo en la revista que él creó, dirigió y animó siempre.

Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA nació en junio de 1930 en A Estrada y, tras concluir brillantemente su Licenciatura y Doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, se trasladó a Madrid para continuar su carrera universitaria. Su

* Prof. Dr. Dr. h.c. Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Miembro del IDIUS, Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación, Miembro de la Academia Europea. Dirección de correo electrónico: joseag.segade@usc.es.

sólida formación en Derecho privado, esencialmente en el campo fundamental del Derecho de obligaciones y contratos, continuó al lado del profesor Joaquín GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, calificado, no sin razón, como el «príncipe de los mercantilistas españoles». Su etapa madrileña, que se inicia en 1957, fue sumamente fructífera en el plano personal y profesional. En el plano académico, los años madrileños supusieron su consagración como mercantilista guiado por un maestro de maestros como GARRIGUES, que contó con su colaboración leal, discreta e incansable tanto en el bufete como en la universidad y en otras instituciones como el Instituto de Estudios Jurídicos. En un clima tan favorable, el talento, la laboriosidad y la dedicación de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA tenían que producir frutos extraordinarios en el campo del Derecho mercantil. Así, no puede extrañar que, en febrero de 1964, obtuviese brillantemente el número uno en el concurso para cubrir tres cátedras de Derecho mercantil, lo que le permitió volver a su Facultad de Derecho de Santiago de Compostela¹.

II

Desde que se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela se constituyó en uno de sus referentes obligados. Su dedicación en cuerpo y alma a la Universidad fue total en los primeros veinte años de cátedra, hasta 1985, en los que se dedicó a la docencia e investigación universitarias con carácter exclusivo, y produjo extraordinarios resultados. En el ámbito docente formó millares de alumnos, que llenaban sus clases para escuchar sus explicaciones pausadas, donde se iban desgranando, con la aparente sencillez que solo saben imprimir los mejores, los más complejos problemas del Derecho mercantil. Con la misma ilusión preparaba las clases, que organizaba animados seminarios para discutir el Derecho vivo en la jurisprudencia, que repasaba catálogos de anticuarios para poner los cimientos de la que llegaría a ser una extraordinaria biblioteca. Calladamente y *sine strepitu* como hizo toda su vida, comenzó a construir los pilares de una escuela con la formación de profesionales como letrados de la propiedad industrial y docentes universitarios. Entre estos últimos dirigió sucesivamente las tesis doctorales de José Antonio GÓMEZ SEGADE, José Luis RÍO BARRO, José Manuel OTERO LASTRES, Manuel BOTANA AGRA, Carlos LEMA DEvesa y Manuel AREÁN LALÍN. Todos los mencionados consiguieron posteriormente la cátedra universitaria y algunos continuaron la obra del maestro mediante la expansión de la que originalmente fue la Escuela compostelana de Derecho mercantil que pasó a ser la Escuela gallega de Derecho mercantil, centrada principal y mayoritariamente en la propiedad industrial y el Derecho de la competencia.

En el ámbito de la convivencia académica, sus colegas, sus alumnos y sus discípulos siempre encontraron en él una persona abierta, dialogante y comprensiva. Una cierta lejanía y distancia aparentes eran únicamente el escudo protector de su discreción y timidez. De sus clases se salía con la lección aprendida porque pertenecía a esa minoritaria clase de profesores que hacen posible

¹ Para una visión más completa de la biografía personal y académica del profesor Carlos Fernández-Nóvoa, vid. GÓMEZ SEGADE, J. A., *La herencia inmensa de Carlos Fernández-Nóvoa (1930-2015)*, RDM, 299 (enero-marzo de 2016), págs. 15-30. En el citado trabajo se ha deslizado una errata que es preciso corregir. En la página 17, donde dice «el hecho de que residiera en el Colegio Mayor Cesar Carlos», debe decir «el hecho de que residiera en la histórica Residencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle Pinar 21».

que el mal estudiante se convierta en bueno y el bueno en superior. Sumergido en la vida académica y con una visión auténtica de la misión de la universidad, no se cerró en sí mismo guardando bajo siete llaves sus saberes y aptitudes. Por el contrario, siempre se preocupó por los problemas de la institución, fomentó las vocaciones universitarias, puso su grano de arena en la mejora de los instrumentos básicos de trabajo — como la biblioteca —, y con su exquisita cortesía actuó en todo momento como elemento moderador e integrador. Absorbido por sus tareas científicas y en coherencia con su irrenunciable discreción, siempre se mantuvo alejado de tareas de gestión y representación salvo en lo que respecta al Instituto de Derecho Industrial. Únicamente debido a circunstancias extraordinarias aceptó ser Decano de la Facultad por un breve periodo de 1968 a 1971.

A partir de 1985 solicita la dedicación parcial a la Universidad e inicia su labor profesional como abogado en la que también brillarían sus cualidades humanas y su talento jurídico. Abogado de los Colegios de A Coruña y Madrid, consultor de administraciones públicas y asesor de empresas, su magisterio y prestigio internacional en el ámbito marcario fueron un factor decisivo en la asesoría externa de empresas de dimensión mundial como Inditex. Pero sus nuevos compromisos profesionales no le impidieron seguir cumpliendo con sus obligaciones académicas fundamentales ni continuar su intenso trabajo de investigación y divulgación en el campo de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia.

Tras su jubilación académica continuó su actividad docente en conferencias, jornadas, o cursos de postgrado, y prosiguió su labor de asesoría y consultoría. En todo momento huyó del protagonismo excesivo asociado con vanidades estériles² y procuró apartarse de los excesos de una sociedad mediática como la actual. Quizá esa, junto con su amor por la naturaleza, fue una de las razones para trasladar su domicilio de Santiago a A Estrada hace alrededor de diez años para refugiarse entre los suyos y mimetizarse con el paisaje. Pero, afortunadamente en este caso, su búsqueda de la tranquilidad resultó en parte truncada por un aluvión de premios y distinciones como justo reconocimiento a su perenne magisterio³. Los dos últimos fueron especialmente relevantes, porque en abril

² Este convencimiento le llevó a denegar la autorización para celebrar un acto académico con motivo de su jubilación en el año 2000 y tampoco consintió que se intentara la publicación de un libro homenaje. En cambio, admitió que, siguiendo el ejemplo que había visto en algunos número de la revista alemana *GRUR*, le fuera dedicado el correspondiente número de *ADI* del que quedó muy satisfecho y que le fue entregado en un acto íntimo. En el citado volumen, como codirector a la sazón de *ADI*, tuve el honor de aludir expresamente a su excepcional magisterio, GÓMEZ SEGADE, J. A., «Carlos Fernández-Nóvoa, Profesor y Maestro», *ADI*, 20 (1999-2000), págs. 19-24.

³ A título de ejemplo, con ocasión de su octogésimo aniversario, el 8 de julio de 2010, en un solemne acto en Madrid se le hizo entrega de un libro homenaje. El libro, editado por los profesores J. A. GÓMEZ SEGADE y A. GARCÍA VIDAL, constituye la prueba documental de la gratitud, respeto y admiración de sus discípulos y de la Escuela española del Derecho mercantil, y vio la luz en una cuidada edición de Marcial Pons, *vid. El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro homenaje al Profesor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

A lo anterior debe añadirse que el 14 de diciembre del mismo año 2010, fue investido *Doctor honoris causa* por la Universidad de Alcalá de Henares, y que en el año 2011, por iniciativa conjunta de la Oficina española de Patentes y Marcas, de la que a la sazón era director su discípulo Alberto Casado, y de la Escuela de Organización Industrial se creó en esta última la «Cátedra de Innovación y Propiedad industrial Carlos Fernández-Nóvoa».

Con anterioridad ya había sido objeto de otras distinciones, entre las que cabe mencionar su nombramiento de Académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación en 1994, y la obtención el 10 de diciembre de 1998 del Premio Galicia de Investigación Social Montero Ríos concedido por primera vez por la Xunta de Galicia.

de 2012 fue elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y el 28 de junio de 2015, tres meses antes de su muerte, el Gobierno gallego le entregó la Medalla Castelao que, aunque tardíamente, visualizó que también había sido profeta en su tierra.

III

Pasando a la obra científica del maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, un análisis con una mínima profundidad excedería con creces de la economía requerida para estas páginas⁴; tan solo procede subrayar el hecho evidente de la radical división entre la obra anterior y la posterior a su acceso a la cátedra universitaria de Derecho mercantil de Santiago en 1964. Dejando a un lado sus valiosas aportaciones en diversos sectores del Derecho civil y mercantil hasta 1964, a partir de 1965 la amplia obra científica del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA está dedicada, prácticamente en exclusiva, a la propiedad industrial e intelectual y al Derecho de la competencia. El idilio con la propiedad industrial quizá empezó con su participación en el grupo de trabajo que desde 1959 a 1966, en el seno de la Sección de Justicia del Instituto de Estudios Políticos, bajo la dirección de Joaquín GARRIGUES, elaboró el fallido primer Anteproyecto de Ley de Patentes. Pero fuera cual fuese el origen de tal especialización, y aunque alguien pudiera cuestionar su radicalidad, hay que felicitar a la decisión adoptada por el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA porque hizo posible el alumbramiento de una obra excepcional. Con acierto y claridad ha dejado su huella en todos los campos de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia, desde el Derecho de patentes o el Derecho de signos distintivos hasta el Derecho de autor o el diseño industrial, pasando por el Derecho de defensa de la competencia o la publicidad y el Derecho contra la competencia desleal. Su amplísima obra está desperdigada en docenas de artículos publicados en revistas españolas y extranjeras y en un importante número de libros, desde la primera monografía en 1974 sobre las denominaciones de origen hasta la última publicada en 2014 sobre la marca renombrada. De cualquier forma, para el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA hay dos sectores predilectos, en los que su influencia ha sido más decisiva y su magisterio ha brillado con especial intensidad alcanzando las más altas cotas de reconocimiento nacional e internacional. Se trata del Derecho de la publicidad y del Derecho de marcas.

Por lo que respecta a la publicidad, sus contribuciones más relevantes, iniciadas con una especie de teoría general en su trabajo sobre la interpretación jurídica de las expresiones publicitarias, se recogen en el volumen *Estudios de Derecho de la Publicidad*, editado por la Universidad de Santiago para celebrar sus veinticinco años de cátedra⁵. La autoridad de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA en este campo se confirmó con la realización del Anteproyecto que sirvió de base para la innovadora Ley General de Publicidad, de 11 de noviembre de 1988.

⁴ Con algo más de amplitud *vid.* GÓMEZ SEGADE, J. A., «La herencia inmensa», *op. cit.*, RDM, 299 (2016), núm. III, págs. 21 y sigs.

⁵ *Estudios de Derecho de la Publicidad. Homenaxe da Facultade de Dereito ao autor, Dr. Carlos Fernández-Nóvoa nos XXV anos da Cátedra*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1989, 338 págs. En mi condición de Decano de la Facultad de Derecho en aquel momento, me cupo el honor de redactar un breve trabajo preliminar para el citado volumen, *vid.* GÓMEZ SEGADE, J. A., *A personalidade e a obra do Profesor Carlos Fernández-Nóvoa*, loc. cit.

Dicho Anteproyecto, encargado por la Administración Central del Estado, se redactó a lo largo de 1984 bajo su dirección en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago

En lo que atañe al Derecho de marcas no descubro nada nuevo al señalar que era su campo de trabajo preferido. Es también el sector en el que, además de en la doctrina y jurisprudencia españolas, es reconocido como una autoridad mundial, como prueba que sea citado, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal de la Comunidad Andina, en las resoluciones vinculantes del INDECOPI peruano, en las Conclusiones de los Abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) europea en Alicante. Sus cuatro grandes libros sobre marcas, que lo han convertido en un «clásico» de referencia ineludible, son el pionero Fundamentos del Derecho de marcas que vio la luz en 1984, en el que como su nombre indica se echan los cimientos de una sólida teoría general sobre el Derecho de marca; Derecho de marcas, que constituye una síntesis de la obra anterior a la luz de la Ley de marcas española de 1988; Sistema comunitario de marcas, en el que se disecciona el Reglamento CE/40/94 que regula la marca comunitaria; y, finalmente, el monumental Tratado de Derecho de marcas, cúspide de su construcción marcaria, cuya segunda edición se ha publicado en 2004 mientras que la preparación de la tercera se ha interrumpido por el fallecimiento del maestro.

IV

El profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, junto con el profesor Alberto BERCOVITZ ha sido el gran innovador de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia en España. A la sombra del magisterio de ambos y con la palanca de su obra, y al tiempo que paulatinamente se materializaba la modernización de la legislación española, culminada con la reciente Ley de Patentes de 2015, la doctrina española se ha multiplicado en calidad y cantidad hasta ocupar un lugar destacado en el panorama del Derecho comparado.

En este despegar de la doctrina española han tenido una gran influencia dos obras colectivas de carácter institucional que representan un capítulo muy importante del quehacer universitario y científico de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA. Se trata de la creación del Instituto de Derecho Industrial (IDIUS) y de la fundación de la revista *Actas de Derecho Industrial (ADI)*.

La creación de un centro especializado en propiedad industrial era una vieja aspiración desde su etapa madrileña, en la que participó en el trabajo de prestigiosas instituciones jurídicas. Asentado ya definitivamente en Santiago, en 1974, con la ayuda de viejos amigos de Madrid y el patrocinio del CUNEF consiguió la creación del Instituto de Derecho Industrial como instituto universitario dependiente del CUNEF y adscrito a la Universidad de Santiago. El Instituto, con su excepcional biblioteca que llegó a ser la segunda más importante de Europa en los primeros 2000, se convirtió en un centro de gran prestigio al que acudían no solo investigadores españoles sino muchos europeos en particular portugueses. El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA además de su creador

fue su animador y director hasta 1998⁶, año en que, a la vista de la paulatina desaparición de ayuda por parte del CUNEF, se convirtió en Instituto propio de la Universidad de Santiago. En ese momento pasó a denominarse Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago (IDIUS), y por mandato de los estatutos de la Universidad tuvo el honor y la responsabilidad de asumir la dirección contando siempre con la *auctoritas* del maestro.

Paralelamente a la creación del Instituto se inició la preparación de la revista *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, cuyo primer volumen se publicó en 1975, como órgano de expresión del Instituto pero abierta a todos los estudiosos e investigadores de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia. El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, con gran entusiasmo y empeño, desde el primer momento procuró que fuera el reflejo del trabajo serio y riguroso que se autoimponía y exigía a quienes le rodeaban. En su preparación y como indicio del nivel de calidad que se pretendía alcanzar se tomó como modelo la revista *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int)*, editada por el Instituto Max Planck de Propiedad Industrial de Munich. Se siguió tan al pie de la letra el modelo, que hasta se adoptó como color institucional de *ADI* el verde que distinguía —y distingue— a la revista alemana. Tras cada volumen de la revista se esconde un trabajo silencioso y constante de búsqueda de medios materiales, de colaboradores, de selección de originales, de sesiones de trabajo para discutir la jurisprudencia, de preocupación por los detalles. En 1995, cuando ya se había consolidado el prestigio internacional de las *Actas de Derecho Industrial* con la publicación de quince volúmenes bajo la dirección del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, se produjo una reorganización de la revista con la creación de un Consejo científico integrado por algunos de los más prestigiosos industrialistas españoles e internacionales. Desde el volumen 16 correspondiente al bienio 1994-1995 el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA asumió la presidencia de las *Actas de Derecho Industrial* y de su Consejo científico, mientras que de la dirección efectiva se encargaron el profesor BOTANA AGRA y el autor de estas líneas; los dos últimos tuvieron esa responsabilidad hasta el volumen 30 publicado en 2010, y a partir de ese momento la dirección de la revista recayó sobre mercantilistas de generaciones más jóvenes. A pesar de las dificultades financieras, personales, y académicas que acechan en cada revuelta del camino, la revista *Actas de Derecho Industrial* sigue viva después de cuarenta años y en 2015 ha celebrado la publicación del volumen 35, lo que resulta casi un milagro a la vista de su preparación que siempre ha sido «artesanal». En la actualidad *Actas de Derecho Industrial* es la revista más antigua del mundo sobre propiedad industrial en general escrita en español, y su nivel de calidad es unánimemente reconocido en España y allende las fronteras españolas. No tengo duda de que los más jóvenes integrantes de la Escuela gallega continuarán manteniendo en lo más alto este imponente legado que nos ha dejado el maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA.

⁶ A partir de 1988 la aportación económica del CUNEF comenzó a disminuir e incluso llegó a desaparecer totalmente, lo que provocó que hubiera dificultades incluso para la publicación de *ADI*, que en alguna ocasión faltó a su cita anual. De la misma forma el Instituto en la práctica dejó de tener actividad aunque se mantuvo sobre el papel, por lo que el profesor Fernández-Nóvoa fue formalmente su director hasta 1998. En este sentido, también debe corregirse la errata que figura en el trabajo de GÓMEZ SEGADE, J. A., «La herencia inmensa», *op. cit.*, *RDM*, 299, 2016, pág. 25. Donde dice «director hasta 1988» debiera decir «director hasta 1998».

V

Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA no solo ha sido un maestro en la ciencia jurídica y en el quehacer universitario sino que también ha sido un maestro total en los comportamientos humanos y en la ciencia de la vida. Enseñaba con ilusión y transmitía esa ilusión a sus alumnos y discípulos, y por eso a su alrededor fue creciendo una Escuela lo que constituye una nota distintiva de los grandes maestros. Naturalmente la creación de una Escuela nunca es el objetivo directo de un magisterio universitario salvo para fatuos vacíos e irrelevantes, sino una consecuencia indirecta de una labor científica y académica ejemplar. En alguna ocasión me comentó expresamente que jamás trató de «formar escuela» en el sentido tradicional del término, porque pensaba con su habitual modestia que esa tarea solo correspondía a grandes maestros como GARRIGUES o URÍA. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA también estaba convencido de que un buen profesor de Derecho no puede encerrarse en la torre de marfil de su especialidad en la ciencia jurídica. Tiene que intentar ser un jurista pero para ser un buen jurista no basta con el mundo del Derecho. El Derecho es vida, es organización de la vida y la jurisprudencia es conocimiento *divinarum atque humanarum rerum natura*. Por ello, el jurista verdadero ha de estar inmerso en todos los problemas de la vida humana, cualesquiera que sean sus manifestaciones, de ahí que su cultura y conocimiento de las cosas no puedan tener límites y que deba vivir siempre con los horizontes más abiertos. El buen jurista ha de ser un humanista y el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA lo era por su talante, sus convicciones, sus conocimientos, y su curiosidad intelectual.

Muchos serían los que podrían dar testimonio de su profunda formación jurídica, de su amplia cultura, de su elegancia y talante humano, y de su finura intelectual, pero pocos son los que conocen su admirable dimensión humana oculta siempre tras su tradicional timidez y discreción. Era una persona frugal y austera con una gran autodisciplina y una capacidad de trabajo desbordante. Se había retirado a su villa natal a los pocos años de su jubilación, en busca de la «descansada vida» que predicaba Fray Luis de León, para disfrutar en plenitud y sin interferencias mundanas de su familia, de la vida tranquila del campo, y de sus libros, que no abandonó hasta el último aliento. Por eso siguió trabajando hasta el final, aún publicó un trabajo en el volumen 35 de las Actas de Derecho Industrial que vio la luz póstumamente a finales de 2015 y dejó redactado su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Además de su laboriosidad, eran rasgos distintivos de su personalidad una enorme generosidad y una gran cordialidad que se manifestaba sobre todo cuando estaba relajado y fuera de los focos. He pasado a su lado momentos felices y amargos, a veces atendiendo a su llamada, y puedo dar fe de su sensibilidad y de su confianza a veces ingenua en todos aquellos a quienes consideraba próximos y entre ellos estábamos sus discípulos que, en cierto sentido, fuimos la prolongación de sus afectos.

Desde las primeras clases que recibí del maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, en 1964, han pasado más de cincuenta años y son muchos los recuerdos que se agolpan en mi mente que ahora deben permanecer en la penumbra para no extenderme en demasía. En un trabajo publicado en el momento de su jubilación en el

año 2000⁷, he señalado que los maestros como el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA nunca se jubilan, porque el magisterio no se alcanza mediante un nombramiento publicado en cualquier *Boletín Oficial*. Ahora debo añadir que los Maestros nunca mueren porque su obra los sobrevivirá, y su memoria siempre seguirá viva como ejemplo para las nuevas generaciones. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, que vivirá siempre en nuestra memoria, ha sido un maestro pero también amigo, colega, intelectual íntegro a la vieja usanza, universitario concienzudo, liberal y demócrata convencido, europeísta y ciudadano ejemplar. Su pérdida es irreparable sobre todo para su familia más cercana, pero a todos nos ha dejado consternados porque siempre es triste y difícil despedirse de quien ha estado cerca y al alcance de lo que se le pedía: una conferencia, un artículo, un prólogo, una gestión, un consejo. Como he señalado a los pocos días de su muerte, solo nos queda el compromiso de seguir su ejemplo cívico y su estela cultural, además de continuar su obra científica y académica, pero sabiendo que nuestros pies diminutos nunca podrán encajar con las huellas de un gigante. *ADI* y todos nosotros estamos de luto pero debemos intentar que el llanto por el maestro desaparecido no nos impida ver la senda de compromiso con la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia que Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA nos ha enseñado y *ADI* representa. Seguir en la brecha será el mejor homenaje en su memoria.

⁷ Citado *supra* nota 3.

SEMBLANZA DEL PROF. DR. CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA

MANUEL OLIVENCIA*

Con el fallecimiento de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (1930-2015) desaparece uno de los más importantes juristas españoles de la segunda mitad del siglo XX. Perdemos al maestro y la obra que le quedaba por hacer; pero nos deja su magisterio y su obra hecha, «su inmensa herencia», en frase del primero de sus discípulos, el profesor José Antonio GÓMEZ-SEGADÉ [«In Memoriam», *RDM*, 299 (2016), págs. 15 a 30].

Un gran jurista se eleva siempre sobre el pedestal de una sólida formación. Carlos la tuvo desde los cimientos de su Licenciatura, ya en su primer curso, en el que recibió las enseñanzas del Derecho romano del profesor Álvaro D'ORS, de quien fue discípulo aventajado. Su estudio serio, riguroso, exigente, disciplinado, constante, acorde con las virtudes que adornaban su recia personalidad, le lleva a profundizar en el Derecho privado y, más concretamente, en el patrimonial de obligaciones y contratos.

En esta materia, encuentra en la Facultad de Derecho de la Universidad compostelana el magisterio del profesor José-Luis LACRUZ y acude a Kiel, a buscar el del profesor Karl LARENZ, el gran civilista alemán.

En el rigor científico de sus estudios está la clave de la temprana sazón de este jurista. Su primer trabajo impreso, «Naturaleza jurídica de la dación en pago» (un tema que entonces no estaba tan de moda como lo ha puesto la rebelión populista), ve la luz en el *ADC*, en 1954. El mismo año y en la misma revista, publica un extenso trabajo sobre el tema que había sido objeto de su tesis doctoral, dirigida por el profesor LACRUZ, «El término esencial».

En 1956, publica en Madrid la traducción de la obra de Karl LARENZ, *Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos*, precedida de un profundo «Estudio Preliminar», fruto de su estancia en la Universidad de Kiel.

Su inmediata publicación de «La cláusula *rebus sic stantibus*», en el *ADC* de 1958, es una derivada de esa investigación en la Universidad alemana.

Con ese valioso bagaje científico llega Carlos a Madrid, a acogerse al magisterio del profesor Joaquín GARRIGUES e incorporarse a su escuela de mercan-

* Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla.

tilistas. En mi «Presentación» a *El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, Libro homenaje al Profesor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, narré aquel encuentro en el despacho del maestro, en la calle Antonio Maura, núm. 16.

Del grupo de ayudantes que allí trabajábamos, yo, que era el *senior*, soy el único superviviente. El primero que nos dejó fue Manuel BROSETA; lo asesinó la ETA el 15 de enero de 1992, a los 59 años. En 2007 falleció Guillermo SENÉN; entre mi nacimiento y el suyo mediaba solo una semana, lo suficiente para que presumiera de que era más joven que yo. Y en 2015 se produce la muerte de Carlos.

Soy el único testigo viviente de aquel equipo de trabajo que cursaba, bajo la guía ejemplar del maestro, «el aprendizaje de enseñar». Allí conocí a Carlos y descubrí su personalidad, velada por el halo de su discreción y de su prudencia galaicas. Disipada esa neblina envolvente, lucía la brillante personalidad de un joven jurista; joven por su edad, pero maduro por su formación.

Allí y entonces surgió entre nosotros un haz de vínculos, primero como compañeros de trabajo, después, como amigos. Hemos compartido tareas, preocupaciones y ocupaciones, victorias y derrotas (afortunadamente, más las primeras), camino y posada; pero, sobre todo, afectos, confianza, entendimiento, empatía.

Carlos era una mezcla de paisano gallego y *gentleman* inglés. Arraigado en su tierra, como lo demuestra haber fallecido en el pueblo en que nació, A Estrada; pero no sin haber salido de él, sino, como buen emigrante, por volver a sus raíces, por amor a su tierra. *Gentleman* por su exquisito trato, por su educación. Tan normal era verlo tomando un albariño o un orujo que el «*five o'clock tea*».

El triunfo en las oposiciones a cátedra de 1964, con el núm. 1, le permitió elegir esa vuelta a casa, a su Universidad, a su tierra.

Llegó con el bagaje científico incrementado por sus trabajos en Madrid. En 1960 había publicado el artículo, «Crédito documentario revocable y compraventa subyacente», en el *ADC*, y otro sobre la misma materia, «Créditos documentarios transferibles y subsidiarios», en *RDM*, núm. 75. Ya en esta misma revista ven la luz sus artículos «Realidad y valor de las aportaciones no dinerarias en la S. R. L.» (1961) y «Las notas distintivas de la cuenta en participación» (1962). Debe añadirse su colaboración con BROSETA en el t. III, vol. 1.º, del *Tra-tado de Derecho Mercantil* de GARRIGUES, *Obligaciones y contratos mercantiles*, encomiásticamente reconocida por el autor en la *Presentación* del libro.

Tras sus oposiciones a cátedra, publica en el *ADC* (1965, núm. 18) «Algunos aspectos de la domiciliación cambiaria en el Derecho uniforme», y en la *RDM* (1966, núm. 95), «Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos».

Interesa reflejar estas publicaciones para comprobar que el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA no llega a la especialización del Derecho industrial espontáneamente, sino tras una producción doctrinal de calidad sobre temas importantes del Derecho patrimonial de obligaciones y contratos, civil y mercantil. Sobre esas capas de su formación (Derecho romano, Derecho civil, Derecho mercantil) cimienta su gran obra creativa, el Derecho industrial.

Hablo de creación, porque el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA crea en España una especialidad jurídica inexistente hasta entonces como categoría científica y una escuela que la cultiva.

En 1966, publica en el núm. 102 de la *RDM* su artículo «El nacimiento del derecho sobre la marca», que es en realidad el nacimiento de una copiosa bibliografía centrada en el Derecho de la propiedad industrial e intelectual y de la competencia, porque, a partir de ahí, sus investigaciones se dedican casi en exclusiva a esta materia. El «casi» lo explica una excepción, ya señalada por GÓMEZ SEGADÉ en su citado artículo necrológico (pág. 22, nota 15), la del trabajo que, sobre «El Anteproyecto de Ley de Concurso de Acreedores de 1959», Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA escribió para *Estudios sobre la Ley Concursal*, el Libro Homenaje que amigos y compañeros me dedicaron en 2005 (Marcial Pons, Madrid, I, págs. 174 y sigs.). No incluyo como excepción el artículo sobre la domiciliación cambiaria (cit.) porque es anterior al señero del nacimiento del derecho a la marca (1966).

Me honra la excepción en mi homenaje. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA quiso respetar el criterio de los organizadores de dar un contenido homogéneo al libro, proyectado sobre el Derecho Concursal, como materia de mi especial predilección y en la oportunidad de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, 22/2003, que se produjo el 1 de septiembre de 2004.

Es una muestra de la disciplina y de la cortesía que distinguían a Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA. Salió de su campo para someterse a las guías del libro, porque era en homenaje a un amigo.

Escribió sobre un tema que no le era ajeno, aunque en él no hubiese participado. El Anteproyecto de Ley de Concurso de acreedores de 1959 se elaboró en su última etapa y se concluyó cuando Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA ya era ayudante de D. Joaquín GARRIGUES. Aunque no fue miembro de aquella «Subcomisión de jóvenes», que integramos Luis VACAS, Pío CABANILLAS, Luis DíEZ-PICAZO y yo (¡de nuevo, el único superviviente!), siguió de cerca y con atención tan importante trabajo.

En el que me dedicó en homenaje, recordó que yo colaboré «muy activamente» en la elaboración del referido Anteproyecto de 1959, por lo que se atrevió a afirmar que las conexiones existentes entre aquel y la Ley Concursal de 2003 «se deben en buena medida a la significativa circunstancia» de que yo fui «destacado colaborador» en la redacción del primero y «artífice de la reforma del Derecho Concursal especial que se ha plasmado» en esta última.

Aparte de la hipérbole, que solo justifica la amistad, es cierto que yo fui miembro de las respectivas comisiones redactoras (de 1956 y 1996, entre ellas, ¡cuarenta años!) y único miembro común de una y otra, por lo que nada tiene de extraño que las conexiones objetivas (sin duda existentes, aunque más en el diagnóstico que en la terapia, porque recogen sistemas diversos) pasen por mí. Releo en el artículo de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA los párrafos de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de 1959 sobre «arcaísmo», «dispersión», «nombre» y «unificación del procedimiento», y descubro coincidencias relevantes entre el Anteproyecto de 1959 y la Ley Concursal de 2003.

El movimiento de reforma concursal fue largo: pero cada intento, aun no desembocando en Ley hasta 2003, significó un caudal de aportaciones al éxito final. Gracias a Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA por haberlo recordado.

Con esa sola excepción, la obra de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, tan abundante en cantidad y en calidad, se concentra en el ámbito de su especialidad.

Me refiero, en primer lugar, a su producción doctrinal. Sus numerosos libros, como autor o coautor, sus capítulos en obras colectivas y sus innumerables artículos de revistas llevan títulos que comprenden todo el Derecho de la propiedad industrial e intelectual, de la publicidad y de la competencia. Desde las obras generales a sus monografías y a sus artículos sobre temas concretos, creo que se puede afirmar que no hay aspecto de esta rama jurídica que haya escapado de la investigación de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA.

Un jurista creador, porque a él se debe haber elevado a categoría científica en España esta parcela del Derecho mercantil, carente de tal calificación hasta su obra.

En mi ponencia inaugural a las Jornadas sobre Derecho de la Propiedad Industrial celebradas en Córdoba en 1994, que titulé «La Propiedad Industrial y la empresa en el moderno Derecho mercantil» (*vid.* el número monográfico publicado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio), señalé que pese a los esfuerzos pioneros de ESTASÉN (*Instituciones de Derecho Mercantil*, I, Madrid, 1890; *Derecho Industrial de España*, Barcelona, 1901) y de otros autores, el Derecho de la propiedad industrial no alcanza en el Derecho español un tratamiento científico hasta el magisterio de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, a quien hay que reconocer el mérito de una primera investigación jurídica profunda en esta materia, junto a los muy valiosos trabajos de Alberto BERCOVITZ para encuadrarla en el ámbito del Derecho de la competencia y de José MASSAGUER, que la basa en los «bienes inmateriales».

Pero no es solo la creación de esa especialidad de la ciencia del Derecho en España a través de la investigación de la materia contenida en el Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, de la publicidad y de la competencia; la creación de Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA ha ido más allá, a través de la docencia, de su magisterio universitario, de su escuela. Ha creado escuela, integrada por discípulos surgidos de sus aulas, seguidores de sus enseñanzas y de su especialidad.

Ese magisterio se refleja brillantemente en la dirección de las tesis doctorales de quienes integran la primera generación de su escuela: la de Jose Antonio GÓMEZ SEGADE, sobre *El secreto industrial* (1970); José Luis RÍO BARRO, sobre *El rótulo de establecimiento* (1972); José Manuel OTERO LASTRES, sobre *El modelo industrial* (1973); Manuel José BOTANA AGRA, sobre *La obligación de explotar la invención patentada* (1975); Carlos LEMA DEVESA, sobre *La publicidad de tono excluyente* (1979); Manuel AREÁN LALÍN, sobre *El cambio de forma de la marca [con especial referencia al derecho norteamericano]* (1982), y Alberto CASADO CERVIÑO, sobre *La licencia de marca en el Derecho norteamericano* (1983).

Los nombres de los autores y los temas de aquellas tesis expresan elocuentemente la labor del maestro, creador y cultivador de una escuela que ha alcanzado un merecido prestigio nacional e internacional.

Esa labor se fue reproduciendo en discípulos de segunda y tercera generación y en títulos de una bibliografía rica y autorizada en el ámbito del Derecho de la propiedad industrial e intelectual, de la publicidad y de la competencia.

Basta repasar las publicaciones del *Instituto de Derecho Industrial*, de la Universidad de Santiago de Compostela, fundado por Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA en 1974 y dirigido por él hasta 1998 (las vísperas de su jubilación), para obtener este elenco: Ángel FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, Anxo TATO PLAZA, Ana María TOBÍO, Miguel Ángel BOUZA LÓPEZ, Julio COSTAS COMESAÑA, Francisco HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, María del Mar MAROÑO GARGALLO, Ángel GARCÍA VIDAL... y tantos otros profesionales e investigadores miembros de su escuela.

Pero la labor creadora de este «maestro de escuela» (el más honroso título que puede recibir un profesor universitario, «maestro» y «de escuela»), se extiende de la investigación y de la docencia a la fundación de un centro y de un medio dedicados a promoverlas. Me refiero al *Instituto* ya citado, y a sus *Actas de Derecho Industrial*, fundadas en 1974 como revista especializada, cuyos cuarenta y dos años de publicación ininterrumpida (1974-2016) la acreditan como la única española reconocida entre las más prestigiosas del mundo en esta materia.

Lo sorprendente de esta labor creadora emprendida por el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA deriva de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se produce: en Galicia y en una fase de debilidad de su economía, más desarrollada en el sector agrario, pesquero y artesanal que en el mercantil e industrial.

En ese escenario, un mercantilista crea en el ámbito de su disciplina un derecho de la propiedad industrial e intelectual de rango científico, al nivel de los más altos del Derecho comparado en su materia; crea escuela, forma a profesores e investigadores, crea los instrumentos necesarios para impulsar esa investigación y esa docencia, y convierte a la Universidad de Santiago de Compostela en centro de referencia obligada en su especialidad.

Es una labor de pionero en el avance científico y en el progreso económico. Galicia es hoy la vanguardia de la innovación textil y de la moda; pero, previamente, en un fenómeno nada frecuente en la historia del Derecho, un jurista había ido por delante de los hechos y preparado el camino de la protección de las creaciones del espíritu, del progreso, del desarrollo, de la innovación, de sus signos, de la competencia en el mercado.

No es frecuente el ejemplo del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA. Por eso su prestigio se extendió, como su obra, a todo el mundo. Es necesario señalar aquí su firme vinculación con el prestigioso Instituto Max Planck de Derecho Industrial y de Autor, de Múnich, como investigador y como profesor invitado.

Hay que añadir su labor prelegislativa en las reformas del Derecho español de patentes, marcas y publicidad, tan importante que, a mi juicio, en sus orígenes está la vocación del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA por esta especialidad jurídica.

En 1960, siendo él ayudante del profesor GARRIGUES, se creó en la Sección de Justicia del Instituto de Estudios Políticos la Comisión Redactora del Derecho Español de la Propiedad Industrial. En esos trabajos intervino muy activamente Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA y siempre he creído que allí nació su vocación por esta rama jurídica.

Posteriormente, en 1988, ya como especialista consumado, presidió el Grupo de Trabajo que redactó el Anteproyecto de Ley de Marcas y el que elaboró el Anteproyecto de Ley General de Publicidad, contribuyendo así también a la modernización de nuestro ordenamiento jurídico en esta materia.

Desmintiendo la falsa dualidad teoría/práctica, Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA fue, como su maestro Joaquín GARRIGUES y tantos de sus discípulos, un jurista atento a la realidad y esa labor no solo se reflejó en la elaboración de nuevas normas que mejorasen nuestro ordenamiento, sino en la realización del Derecho, su interpretación y aplicación como abogado. En este aspecto, quedan sus autorizados dictámenes, fruto de consultas en temas importantes, tanto nacionales como extranjeros. Fuimos muchos los abogados que acudimos a él como autoridad reconocida en su especialidad para contrastar nuestras opiniones y valernos de su prestigio.

No faltaron reconocimientos a su ingente labor, como distinguirle con la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort; el Premio «Eugenio Montero Ríos», de Investigación Social, de la Junta de Galicia; Doctor *honoris causa* por la Universidad de Alcalá (2010); la Presidencia de Honor de la Cátedra Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, promovida por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Escuela de Organización Industrial; el nombramiento de Vocal de la Comisión General de Codificación, Sección 2.^a, de Derecho Mercantil, y la elección de Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Electo, porque, siempre perfeccionista, pendiente de completar la última nota, demoró la presentación de su Discurso de ingreso. Tenía anunciado su envío a la Academia a fines del verano. Antes de cumplir su promesa, dentro aún del estío académico, Carlos falleció, el 30 de septiembre de 2015, y su discurso quedó ultimado, pero inédito. Este número extraordinario de sus *Actas de Derecho Industrial*, que insertan el homenaje a su fundador en la continuidad de su contenido, dan a la luz aquel Discurso académico al que yo debería haber contestado. Muchas de las cosas que quería decir en mi contestación están ya expresadas en estas páginas; pero nos falta el recipiendario, el amigo, el compañero, el maestro.

LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR COMO MARCAS LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA*

SUMARIO: I. DOCTRINA GENERAL SOBRE LOS BIENES INMUEBLES.—1. PRELIMINAR.—2. RASGOS DE LOS BIENES INMATERIALES.—3. DIVERSAS CATEGORÍAS DE LOS BIENES INMATERIALES.—II. LA IMPOSIBILIDAD DE PROTEGER LOS BIENES INMATERIALES QUE CONTRAVIENEN EL ORDEN PÚBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. PRELIMINAR.—2. LOS DISEÑOS (DIBUJOS Y MODELOS).—2.1. La Directiva 98/71 (CE).—2.2. El Reglamento (CE) núm 6/2002.—3. LAS INVENCIÓNES PATENTABLES.—3.1. La patente europea.—3.2. La patente nacional española.—III. EL ORIGEN DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR LAS MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. INTRODUCCIÓN.—2. LA MARCA «TELLE QUELLE».—2.1. Preliminar.—2.2. Las normas de la Unión de París concernientes a la marca *Telle quelle*.—IV. LOS PRECEDENTES LEGISLATIVOS ESPAÑOLES RELATIVOS A LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. EL REAL DECRETO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1850.—2. LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 16 DE MAYO DE 1902.—3. EL ESTATUTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 26 DE JUNIO DE 1929.—V. LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA.—1. INTRODUCCIÓN.—2. EL ORDENAMIENTO INGLÉS.—2.1. Introducción.—2.2. Casos concernientes a la prohibición de registrar las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.—2.2.1. El caso de la marca «Hallelujah».—2.2.2. El caso *Ghazilian's Application*.—2.2.2.1. Procedimiento en primera instancia.—2.2.2.2. Procedimiento en segunda instancias.—2.2.3. El caso de la marca «JESUS».—2.2.3.1. Procedimiento en primera instancia.—2.2.3.2. Procedimiento en segunda instancia.—2.2.4. El caso de la marca «INTER CITY FIRM».—2.2.5. El caso de la marca «TOKE».—3. EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL.—3.1. Preliminar.—3.2. Jurisprudencia recaída sobre la prohibición de registrar las marcas contrarias a la Ley, el orden público o las buenas costumbres.—4. EL ORDENAMIENTO ALEMÁN.—VI. LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS.—1. INTRODUCCIÓN.—1.1. Los principios básicos de la Marca Comunitaria.—1.2. El nacimiento del derecho sobre la Marca Comunitaria.—2. LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR COMO MARCA COMUNITARIA LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES.—3. CASOS RESUELTOS POR LAS SALAS DE RECURSO DE LA OAMI.—3.1. Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 25 de marzo de 2003.—3.2. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 24 de septiembre de 2004.—3.3. Resolución de la Sala Ampliada de 6 de julio de 2006.—3.4. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 18 de julio de 2006.—3.5. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 29 de enero de 2009.—3.6. Resolución de la Sala Quinta de Recurso de 11 de mayo de 2012.—3.7. Resolución de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio de 2012.—3.8. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 17 de septiembre de 2012.—4. CASOS RESUELTOS POR EL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA (ANTERIORMENTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA).—4.1. Dos casos iniciales.—4.1.1. El caso resuelto por la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003.—4.1.2. El caso *SPORTWETTEN/OAMI* resuelto por la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2005.—4.1.3. Colofón.—4.2. Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2011.—4.3. Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011.—4.4. Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012.—4.5. Sentencia del Tribunal General de 14 de noviembre de 2013.—VII. CONSIDERACIONES FINALES.—1. EL ORDEN PÚBLICO COMUNITARIO.—1.1. La transposición jurisprudencial de la norma optativa contenida en la letra b) del

* Catedrático de Derecho Mercantil.

apartado segundo del artículo 3 de la Directiva.—2. EL HIPOTÉTICO CONFLICTO DE LA PROHIBICIÓN ANALIZADA CON EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

I. DOCTRINA GENERAL SOBRE LOS BIENES INMATERIALES

1. PRELIMINAR

Al consolidarse en el siglo XIX la concepción de la marca como objeto de un derecho subjetivo, la doctrina —primordialmente la doctrina industrialista alemana— se esforzó por asignar al derecho de marca una naturaleza jurídica determinada. Con este fin, la doctrina alemana elaboró dos nuevas categorías jurídicas; a saber: los derechos de la personalidad y los derechos sobre los bienes inmateriales¹. Con respecto a la calificación del derecho de marca surgió un animado debate en el que se dibujaron dos tesis contrapuestas: una tesis que configuraba el derecho de marca como derecho de la personalidad (sub 1); y una segunda tesis que incluye el derecho de marca dentro de los bienes inmateriales (sub 2).

1) La construcción dogmática del derecho sobre la marca como un derecho de la personalidad fue formulada por J. KOHLER². Este autor afirmaba que la relación entre una persona y un producto visible a través de la marca es una relación de naturaleza jurídico-personal: es la manifestación de la actividad creadora del productor³. Esta concepción de la marca se refleja —según KOHLER— en el Derecho internacional: por ser la marca objeto de un derecho de la personalidad es aplicable a la misma no el principio de la territorialidad, sino el principio de la universalidad⁴.

2) La concepción de la marca como un bien inmaterial tienen su origen en un trabajo publicado por el industrialista alemán ALEXANDER-KATZ⁵. Este autor sostuvo que si bien es cierto que la marca no puede equipararse a las creaciones inmateriales (invenciones, modelos), esto no significaba que la marca no constituya un bien inmaterial. Porque —subrayaba ALEXANDER-KATZ— al igual que los restantes bienes inmateriales, la marca es el resultado de los esfuerzos y de la aptitud industrial del titular de la misma⁶.

En la década de 1920 la teoría que concibe la marca como un bien inmaterial alcanzó aceptación general entre los industrialistas alemanes⁷. También fue seguida por el Tribunal Supremo del *Reich*⁸.

¹ Vid. DÖLEMEYER, B., y KLIPPEL, D., *Festschrift GRUR*, I (1991), págs. 220 y sigs. KLIPPEL recuerda que la categoría de los derechos de la personalidad fue construida dogmáticamente por K. GAREIS que designaba estos derechos con la denominación *Individualrechte*. KLIPPEL recuerda también que la aportación decisiva a la categoría de los bienes inmateriales se debe a Joseph Kohler.

² En su obra KOHLER, J., *Das Recht des Markenschutzes*, Stahel, Würzburg, 1884.

³ Vid. KOHLER, J., *Das Recht...*, *op. cit.*, pág. 73.

⁴ KOHLER sostenía en la obra citada (págs. 412-412) que el derecho sobre la marca existe potencialmente en todo el mundo, aplicándose en todos los Estados las normas jurídicas del Estado en el cual la marca tiene su origen.

⁵ El trabajo apareció en la revista *GRUR* (1901), págs. 102 y sigs.

⁶ ALEXANDER-KATZ contraponía a este propósito la posición que ocupa una marca en la fase inicial de su adopción y la que detenta en la fase posterior de su consolidación: en tanto que en su fase inicial una marca no posee fuerza atractiva de la clientela, en una fase posterior y gracias a los esfuerzos de su titular, una marca es conocida por el público y —de ese modo— se convierte en un bien valioso.

⁷ Entre los industrialistas que se adhirieron a esta teoría cabe citar a MAGNUS, J., «Tagungsbericht der Deutschen Gruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz», *GRUR*, 25 (1923), págs. 162 y sigs.; y HAGENS, A., *Warenzeichenrecht*, Berlin-Leipzig, 1927, pág. 32.

⁸ A partir de la Sentencia de 20 de septiembre de 1927, *RGE*, 118, págs. 76 y sigs.