

CARLOS LEMA DEVESA
Catedrático de Derecho mercantil
Abogado

**LA MARCA DE GARANTÍA
EN LA LEY ESPAÑOLA
DE MARCAS**

Marcial Pons
MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2022

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
Abreviaturas	13
Nota introductoria	15

LA MARCA DE GARANTÍA EN LA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS

I.	INTRODUCCIÓN	19
II.	ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE SU REGULACIÓN	21
III.	EL CONCEPTO DE LA MARCA DE GARANTÍA	22
	1. Consideraciones previas.....	22
	2. Distinción de figuras afines	23
	2.1 Las marcas colectivas.....	24
	2.2 Las denominaciones de origen	25
	3. La definición de la marca de garantía	27
	4. Notas características	28
	4.1 Inexigencia de representación gráfica.....	28
	4.2 La certificación del titular	30
	4.3 Características objeto de certificación	30
IV.	LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA MARCA DE GARANTÍA	32

Índice

V.	EL REGISTRO DE LA MARCA DE GARANTÍA	35
1.	Consideraciones preliminares	35
2.	Motivos de denegación generales de la marca de garantía	36
3.	Motivos de denegación específicos de la marca de garantía	38
3.1	Incumplimiento del concepto de marca de garantía	39
3.2	Incumplimiento de normas por el Reglamento de uso.....	39
3.3	El Reglamento de uso contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres	39
3.4	Inducción a error sobre la naturaleza de la marca de garantía.....	41
VI.	EL REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE GARANTÍA	42
1.	Introducción: naturaleza	42
2.	Contenido del Reglamento de uso	43
3.	El informe de la Administración	48
4.	La marca de garantía geográfica	49
5.	Carácter público del Reglamento de uso.....	51
6.	La modificación del Reglamento de uso	52
VII.	EL USO DE LA MARCA DE GARANTÍA	54
VIII.	LEGITIMACIÓN PARA EJERCITAR ACCIONES POR INFRACCIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	56
IX.	LA CESIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA	60
X.	CADUCIDAD DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	62
1.	Causas generales de caducidad.....	62
2.	Causas especiales de caducidad.....	65
2.1	La utilización por el titular de la marca de garantía.....	65
2.2	La omisión de medidas para evitar la utilización de la marca de garantía incompatible con el Reglamento de uso.....	66
2.3	El uso que induce a engaño sobre la naturaleza de la marca de garantía.....	67
2.4	La modificación del Reglamento de uso que infringe su propio régimen.....	69
XI.	NULIDAD DE LA MARCA DE GARANTÍA	70
1.	Causas generales de nulidad	70

2.	Causas especiales de nulidad	74
2.1	El incumplimiento del concepto de marca de garantía después de su registro	74
2.2	El incumplimiento de normas por el reglamento de uso	74
2.3	El Reglamento de uso contrario a la Ley, el orden público y las buenas costumbres	75
2.4	La inducción a error sobre la naturaleza de la marca de garantía.....	75
	BIBLIOGRAFÍA.....	77

NOTA INTRODUCTORIA

Este libro constituye el reglamentario discurso de ingreso de su autor, como Académico de Número, en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. De ahí que el prólogo se haya sustituido por las palabras iniciales pronunciadas en A Coruña, el 29 de septiembre de 2022 ante un selecto y nutrido auditorio.

En la solemnidad de este acto, en el que ingreso como Académico Numerario en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, me gustaría ser agraciado en el arte del bien decir y que mi discurso gozase de la belleza literaria requerida. Pero como decía el maestro Garrigues, los juristas no aspiramos a ser oradores brillantes, sino que nos conformamos con ser hablantes que hablan con sencillez, como juristas.

Es de justicia que comience mi discurso, expresando el más excelso de los sentimientos: la gratitud. Cicerón manifestaba que «la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas ellas». Aunque el citado jurista romano también advertía: «no hay deber más necesario que el de dar las gracias».

Pues bien, cumplo con este deber mostrando mi agradecimiento a la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación que me acoge en su seno. Y he de expresar mi especial gratitud a los académicos, Excmos. Sres. D. Jesús Souto Prieto, D. Jesús Palmou Lorenzo y D. José Manuel Liaño Flores, que propusieron mi candidatura a esta Corporación. Gracias por la confianza que depositáis en mí. Pero el sentimiento de gratitud, en estos momentos, se ve empañado por el sentimiento de tristeza: la aflicción por la pérdida de D. José Manuel Liaño Flores, cuya muerte acaeció el pasado 5 de mayo.

Mi gratitud debe extenderse, a la Fundación Barrié que hoy nos acoge en el incomparable marco de su auditorio para la celebración de este acto. Mi más profundo agradecimiento a su Presidente D. José María Arias Mosquera y mi recuerdo a la anterior Presidenta D^a Carmela Arias y Díaz de Rabago. No puedo silenciar, en esta generosa casa, que he sido becario de la Fundación Barrié, que financió mi carrera de Derecho, así como la publicación de mi tesis doctoral.

Mi agradecimiento no puede dejar de dirigirse a todas las amigas y amigos que hoy me acompañáis. Pero me van a permitir que cite de manera expresa a dos amigos que ya compartieron conmigo los estudios de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela: Diego Bernal Llorente y Emilia Pedreira Pérez, Milica para todos nosotros. El día que me comunicaron mi nombramiento como Académico de Número, les aseguro que Milica y Diego sintieron más alegría que la que yo había experimentado.

Mi gratitud a todos vosotros, amigas y amigos es preciso reiterarla, porque vuestra presencia aquí confirma aquella frase que pronuncié hace tiempo: tengo un gran patrimonio que supera cualquier riqueza: vuestra amistad. La amistad que —en palabras de Aristóteles— «es un alma que habita en dos cuerpos y un corazón que habita en dos almas».

Y el capítulo de agradecimientos demanda un cierre —permítanme la licencia— con broche de oro: el agradecimiento a mi familia. A mi mujer Marga. A nuestras hijas Margarita, Carla y María. A mis hermanos. A mis padres que desgraciadamente hoy ya no están conmigo. Su afán por nuestra formación, que a ellos les fue hurtada, su esfuerzo para que sus hijos no tuviesen que emigrar, dió sus frutos. Sus seis hijos alcanzaron la correspondiente licenciatura. En nuestra familia no puede faltar Carmen Barreiro Castromil, «Carmiña», una segunda madre para todos nosotros.

Pueden creermme, sin necesidad de juramento, que sin la ayuda de mi mujer y de mis hijas no hubiera podido andar el camino que me condujo a la cátedra universitaria, así como culminar otras metas que en mi juventud semejaban sueños inalcanzables.

Después de este capítulo de agradecimientos, tengo que expresar un ulterior sentimiento: mi satisfacción por ingresar en esta Academia. En la Academia apellidada «gallega» calificativo tiene luz y que, por ende, la hace brillar. Academia que agrupa a excelentes juristas que, desde el mundo de la Judicatura, de la Universidad, del Notariado, de la Abogacía, etc., sitúan a Galicia en la cumbre del Derecho español. Confío en que la cortedad de mi humilde servicio contribuya a acrecentar la excelencia de las obras de esta noble Institución.

En fin, antes de iniciar la exposición del tema elegido para mi discurso he de cumplir un tradicional uso académico; a saber: el recuerdo a mi antecesor en el sillón que paso a ocupar, el Maestro Carlos Fernández-Novoa, que fue Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Santiago de Compostela. El Prof. Fernández-Novoa desarrolló una gran labor docente en la Facultad de Derecho de Santiago, desde el año 1964, en que obtuvo brillantemente la Cátedra de Derecho Mercantil, hasta el año 2000 en que se jubiló.

Además de su labor docente cabe destacar su labor investigadora —especialmente— en el Derecho de la propiedad industrial y de la competencia desleal. Como ha afirmado el Profesor Olivencia, Fernández-Novoa fue uno de los más importantes juristas españoles de la segunda mitad del siglo XX. Su trabajo se ha plasmado en dos grandes obras maestras. Por una parte, la creación, en 1974, del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Y, por otra parte, la edición en el citado año de la revista Actas de Derecho Industrial, de la que se han publicado 42 tomos y que constituye una valiosísima publicación, cuya calidad es reconocida allende las fronteras de España.

Puedo afirmar, sin temor a la exageración, que Fernández-Novoa ha sido un auténtico maestro. Creó la «Escuela de Santiago», consagrada al Derecho Industrial, admirada y alabada por todos. Pero Fernández-Novoa dejó un gran legado no solo académico, sino su ejemplo como persona: un hombre en el que nunca albergó el dolo. Su capacidad de trabajo, su humanidad, su finura intelectual, su humildad, han brillado a lo largo de toda su vida. He de confesarles que en conferencias, jornadas, congresos, nunca nos calificó como discípulos, sino que nos titulaba compañeros de Universidad. Sin embargo, siempre hemos reconocido su magisterio y nos sentimos orgullosos de haber sido sus discípulos.

Y, como el tiempo apremia, sin más dilación, debo pronunciar mi discurso, que versará sobre La marca de garantía en la Ley española de marcas.

LA MARCA DE GARANTÍA EN LA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS

I. INTRODUCCIÓN.

En la Ley española de marcas se contemplan y regulan tres tipos de marcas; a saber: las marcas comunes¹, las marcas colectivas y las marcas de garantía. Obviamente, estas marcas son diferentes, aunque el régimen jurídico de las marcas comunes se aplica *mutatis mutandis* a las marcas colectivas y a las marcas de garantía. Pues bien, el objeto de nuestro estudio se limita al examen de la marca de garantía en la vigente Ley española de marcas de 7 de diciembre de 2001².

A principios de este siglo XXI, BERCOVITZ sostenía que las marcas de garantía no habían tenido éxito³. Pero transcurridas dos décadas, se observa que estas marcas no solo se han implantado en el mercado

¹ Utilizamos el término «común» en su tercera acepción del diccionario de la RAE. Prescindimos del término marca individual que utilizan la mayoría de los autores (*vid.* por todos BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2020), *Manual de Derecho Mercantil*, 27.ª ed., Vol. I. Madrid, Tecnos, p.262), porque no parece exacto, toda vez que «individual» significa en su segunda acepción —según el citado diccionario— que «conciene o corresponde al individuo» (persona cuyo nombre se ignora). No obstante, este tipo de marcas puede pertenecer a varios individuos; o, por mejor decir, personas y también ser utilizadas por varias personas, a través de un contrato de licencia.

² El régimen jurídico de la marca de garantía en España, también está constituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (que regula la marca de certificación de la Unión) = DOUE de 16 de junio de 2017, L. 154/1 y ss.

³ *Vid.* BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 2.ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, p.214.

español, sino también en el mercado de la Unión Europea⁴. Prueba de lo que decimos es la introducción de las marcas de certificación en el Reglamento de 14 de junio de 2017 sobre la marca de Unión Europea⁵. Este reconocimiento acredita la importancia actual de esta clase de marcas.

Pues bien, las marcas de garantía constituyen un valioso instrumento, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, les permiten penetrar más fácilmente en el mercado, toda vez que las marcas de garantía dotan a los productos o servicios que distinguen de un «valor añadido», que no presentan otras marcas, que diferencian productos o servicios idénticos⁶. En segundo lugar, se acrecienta el prestigio, la buena fama de los productos o servicios, que porta la marca de garantía, que los sitúa en un plano de superioridad, en el mercado, sobre los productos o servicios idénticos, que no ostentan esa marca. En tercer lugar, el usuario de la marca de garantía obtiene un importante ahorro en punto a los gastos publicitarios. En efecto, las campañas publicitarias de estas marcas son realizadas y sufragadas por el titular de la marca, sin que el usuario efectúe el correspondiente desembolso⁷.

Paralelamente, la marca de garantía también beneficia a los consumidores: le facilita información sobre el «estatus» del correspondiente producto o servicio. Le indica un estándar determinado de calidad⁸. De modo que el consumidor podrá adquirir productos o

⁴ En España hasta el 1 de enero de 2022 se habían solicitado 900 marcas de garantía. La primera marca de garantía, núm. 1 589 917 «AUTENTICIDAD ARTESANA», se solicitó el 26 de septiembre de 1990 y fue denegada. En la EUIPO, hasta el 1 de enero de 2022 se habían solicitado 504 marcas de certificación de la Unión.

⁵ Para un estudio de la marca de certificación (marca de garantía, en terminología española) de la Unión Europea, *vid.* LEMA DEVESA (2018), «La marca de certificación de la Unión Europea», *ADI* Vol. 38 (2017-2018), pp.207 y ss.

⁶ *Vid.* en este sentido MONTERO GARCÍA–NOBLEJAS (2018), «Signos distintivos de calidad para productos no agrícolas», *ADI* Vol. 38 (2017–2018), p.246, ÁLVAREZ VEGA (2013), «La marca de garantía como signo de reputación y garante de la demanda cautiva», *Revista Aranzadi de derecho patrimonial* 30, p. 14 y GARCÍA MUÑOZ–NAJAR (2006), «Guía del empresario sobre marcas e indicaciones geográficas», *OMPI*, Ginebra, p.52.

⁷ *Vid.* LARGO GIL (2010), «Reflexiones sobre la aplicación práctica de la figura de las marcas de garantía» en GÓMEZ SEGADE, GARCÍA VIDAL (coords.), *El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: Libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa*, Madrid, Marcial Pons, p.470.

⁸ *Vid.* CARBAJO CASCÓN (2009), «La marca de garantía como instrumento publicitario» en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (dir.), *Marca y publicidad comercial*, Madrid, La Ley, p. 511. Según LARGO GIL (1993), *Las marcas de garantía*, Madrid, Editorial Civitas, p.16, «La marca de garantía sirve de soporte para actuar la tutela de los intereses económicos de los consumidores» y añade que «la marca de garantía cumple una función social de gran relevancia». *Vid.* en el mismo sentido ÁLVAREZ VEGA (2013), *La marca de garantía como signo de reputación...*, *op. cit.*, p.34.