



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho.

Grado en Derecho.

La marca de garantía.

Presentado por:

Francisco Javier Serrano Muñoz.

Tutelado por:

Mar Bustillo Saiz.

Valladolid, 13 de junio de 2019.

LA MARCA DE GARANTÍA.

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO: ESTUDIO CONJUNTO Y COMPARATIVO DE LA MARCA DE GARANTÍA Y DE LA MARCA COLECTIVA: PRÓLOGO, ESTRUCTURA Y OBJETIVOS.....	5
2. APROXIMACIÓN A LA MARCA DE GARANTÍA Y COLECTIVA.....	7
2.1 BREVE RESEÑA AL CONCEPTO DE MARCA Y TIPOLOGÍA.....	7
2.2 INTRODUCCIÓN A LA MARCA DE GARANTÍA Y SU PROYECCIÓN PRÁCTICA.	10
2.3. INTRODUCCIÓN A LA MARCA COLECTIVA Y SU PROYECCIÓN PRÁCTICA.....	12
3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. PRECEDENTES EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO Y ESPAÑOL.....	14
3.1 ORIGEN Y DESARROLLO: DESDE LA ALTA EDAD MEDIA HASTA EL SIGLO XXI.....	14
3.2 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ESPAÑOL Y PRECEDENTES CERCANOS.	17
4. ESTUDIO CONCEPTUAL DE LA MARCA DE GARANTÍA.....	19
4.1 CONCEPTO.....	19
4.2 CARACTERES.....	21
4.3 FUNCIONES.....	22
4.4 INTERESES JURÍDICOS TUTELADOS.....	24
5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MARCA COLECTIVA EN REFERENCIA A LA MARCA DE GARANTÍA.....	25
5.1 CONCEPTO.....	25
5.2 CARACTERES.....	26
5.3 FUNCIONES.....	28
5.4 INTERESES JURÍDICOS TUTELADOS.....	29

6. DELIMITACIÓN CON OTRAS FIGURAS AFINES. IDENTIFICACIÓN DE OTRAS FIGURAS DE CALIDAD.31

6.1 LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS. LA LEY 6/2015, DE 12 DE MAYO, DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE ÁMBITO TERRITORIAL SUPRAAUTONÓMICO. 36

6.2.1. Rasgos diferenciadores de la marca de garantía y la denominación de origen..... 39

7. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MARCA DE GARANTÍA. CONTRAPOSICIÓN CON LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA MARCA COLECTIVA..... 42

7.1 MARCO NORMATIVO GENERAL DE MARCAS. 42

7.1.1. Sistema nacional de Marcas. 43

7.1.2. Sistema comunitario de marcas. 44

7.2.2.1. La marca de certificación de la Unión Europea.....45

7.2.2.2. La marca colectiva de la Unión Europea.....46

7.2 RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MARCAS DE GARANTÍA Y COLECTIVAS. 47

7.2.1. La legitimación de solicitud de las marcas de garantía y colectiva..... 48

7.2.2. El registro de la marca de garantía y colectiva. Mención a la denegación de registro. Referencia a la negativa de adquisición de notoriedad a través de su uso continuado. 51

7.2.3. El Reglamento de uso en las marcas de garantía y colectivas. 56

7.2.3.1 Autoría.56

7.2.3.2 Contenido.57

7.2.3.3. Informe acerca del Reglamento de uso de marcas de las marcas de garantía.....62

7.2.4 El contenido del derecho de marca dentro de esta tipología: uso exclusivo y defensa de la propia marca..... 63

7.2.4.1 Uso exclusivo de la marca63

7.2.4.2 Responsabilidad por incumplimiento. Repercusiones desde el punto de vista del titular de la marca de los usuarios autorizados para su uso.	65
7.2.4.3 La defensa de la marca.	66
7.2.5 Transmisibilidad de la marca.	67
8.2.6 Nulidad y caducidad de la marca.	68
8. CONCLUSIONES.	72
9. REFERENCIAS Y FUENTES.....	75

RESUMEN.

En este trabajo llevaremos a cabo un estudio conjunto y comparativo de las marcas de garantía y colectivas, dos instrumentos o figuras jurídicas claves en el mercado por su capacidad de presentarse al consumidor como indicadoras de un origen o características comunes.

Estudiaremos todo aquello relativo a su concepto, caracteres e intereses jurídicos que tutelan, y analizaremos de un modo profundo el marco normativo y su régimen jurídico, pausándonos con mayor atención en un punto clave del mismo, el Reglamento de uso.

Asimismo, a lo largo de estas páginas, repasaremos ciertos hitos históricos en la evolución de las marcas de garantía, y, además, observaremos, si bien en menor medida, otras figuras afines a las marcas de garantía, como las Denominaciones de Origen Protegidas.

PALABRAS CLAVE: Marcas de garantía, marcas colectivas, marco normativo, Reglamento de uso, mercado de bienes y servicios, Denominaciones de Origen Protegidas.

ABSTRACT.

In this piece of work, we will undertake a comparative study between certification marks and collective marks, two fundamental legal instruments in the goods and services market due to their capacity to point out a certain origin or specific quality traits to the consumer.

We will study their concept, characters and the general interest they court, and we will also analyze their legal framework, paying more attention to the regulations of use, which is a central point in their legal regime.

Additionally, along these pages we will go over certain historical milestones in the evolution of certification marks and we also will check, to a lesser extent, some other related figures, such as the Protected Designation of Origin.

KEYWORDS: *Certification marks, collective marks, legal framework, regulations of use, goods and services market, Protected Designation of Origin.*

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO: ESTUDIO CONJUNTO Y COMPARATIVO DE LA MARCA DE GARANTÍA Y DE LA MARCA COLECTIVA: PRÓLOGO, ESTRUCTURA Y OBJETIVOS.

Las marcas de garantía son uno de los pilares fundamentales del mercado. Surgen de la propia necesidad de su existencia, tienen fundamento en aquellos productores y empresarios que no logran implantarse en el mercado de modo individual, y recurren a la asociación o vinculación entre ellos para darse a conocer a los consumidores resaltando bien el origen o bien una serie de características determinadas de sus productos y servicios.

En este trabajo, vamos a llevar a cabo un estudio conjunto y comparativo de la marca colectiva y la marca de garantía, dos instrumentos que *a priori* presentan una gran similitud entre ellos, siendo prácticamente indistinguibles para el ojo inexperto de los consumidores, pero que difieren en una serie de rasgos que acaban por conformarlos como dos figuras distintas, con diferentes funciones y regímenes jurídicos.

Para ello, vamos a comenzar realizando una ligera aproximación a los conceptos de marca de garantía y colectiva, repasando asimismo la concepción de las marcas en general, así como sus funciones.

Tras esto, llevaremos a cabo una concisa reseña histórica, y visitaremos brevemente algunos de los hitos en la evolución tanto internacional como nacional de estos tipos de marcas, que tan entroncadas han estado entre sí en los sistemas jurídicos alrededor del mundo.

Una vez situados en el meollo de la cuestión, analizaremos profundamente el concepto, caracteres, funciones e intereses jurídicos tutelados por las marcas de garantía, pasando luego a estudiar los mismos extremos respecto a la marca colectiva, a modo de espejo, destacando las diferencias y similitudes que encontremos a lo largo del análisis.

Asimismo, procederemos a realizar una delimitación de ambas tipologías de marca respecto a otras figuras afines, deteniéndonos con mayor intensidad en la comparativa entre las marcas de garantía y las Denominaciones de Origen Protegidas.

Finalmente, abarcaremos el régimen jurídico de las marcas de garantía y colectivas, haciendo una limitada referencia al sistema comunitario y las marcas de certificación y colectivas de la

Unión Europea, que engloban las mismas funciones que las marcas de garantía y colectivas nacionales, pero desde un ámbito transfronterizo europeo y del mercado común.

En cuanto al sistema nacional de marcas colectivas y de garantía, nos apoyaremos por un lado en la “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, y por otro, en el “Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, ambos afectados por reformas entradas en vigor en 2019.

Así, examinaremos la legitimación de solicitud y el proceso de registro, veremos el régimen del Reglamento de uso, diferenciando entre menciones imperativas y facultativas en cuanto a la autoría, contenido, etc., y analizaremos el uso exclusivo de la marca y la responsabilidad por incumplimiento, así como a la transmisibilidad, nulidad y caducidad de las marcas de garantía y colectivas.

De este modo, los objetivos que perseguimos con este trabajo son estudiar una rama del derecho mercantil con gran potencial y de cotidiana presencia en nuestras vidas; y observar como las características de estas clases de marcas influyen en el consumidor a la hora de tomar decisiones en el mercado de bienes y servicios.

2. APROXIMACIÓN A LA MARCA DE GARANTÍA Y COLECTIVA.

2.1 Breve reseña al concepto de marca y tipología.

Podemos relacionar el nacimiento de las marcas con el propio nacimiento de la actividad comercial, cuando artesanos y comerciantes marcaban todo tipo de recipientes a fin de indicar el tipo de producto y su procedencia.

Si avanzamos hasta la Baja Edad Media, nos encontramos con la obligación de indicar la marca de gremio en aquellas artesanías destinadas al comercio, tratándose tanto de una medida de control gremial como de protección al consumidor.

No obstante, no podemos analizar el concepto actual de marca hasta la llegada del siglo XX.

Así, la American Marketing Association (AMA) define la marca como *“un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño o una combinación de alguno de ellos que identifica bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y los diferencia de los demás competidores.”*

Otras definiciones que pueden resultar interesantes son las elaboradas por especialistas y economistas como M. Pettis (1995), quien la identifica con *“una imagen sensorial, emotiva y cultural que envuelve a una compañía o un producto; un seguro acerca de su calidad, que permite seleccionar entre ofertas sin preocupaciones; una importante fuente de ventaja competitiva y beneficios futuros; promesa de adecuado funcionamiento; una mejora del valor percibido y satisfacción, a través de asociaciones que llevan a los consumidores a usar el producto; seguramente, el activo más importante de una compañía”*; o P. Kotler, economista y catedrático de la *Kellogg School of Management Northwestern University*, quien establece que la marca es una *“idea o concepto singular que un producto posee dentro de la mente del cliente”* (Kotler y Keller, 2012).

Por su parte, el legislador español recoge en la “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, su propia definición del término “marca”¹. Así, el artículo 4 LM lee:

¹ Ha de ser notado cómo la antigua redacción de este artículo 4.1 leía: *“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.”* Se suprime así lo referente a la representación gráfica, exigiéndose únicamente ser susceptible de representación, ya sea sonora, vídeo, etc.; acorde con los nuevos avances de la tecnología.

“Artículo 4 LM – Concepto de marca.

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y*
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”*

Desde un punto de vista europeo, de igual forma la define el “Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea”, en su artículo 4.

Con carácter general, podemos resumir la función de la marca como la de elemento diferenciador de un producto en el mercado de cara a los consumidores.

Sin embargo, debemos estudiar un poco más a fondo estas funciones de la marca a fin de poder entender mejor todas sus implicaciones prácticas en el mercado. Para ello, podemos basarnos en lo dispuesto por Fernández-Novoa (2004). De este modo, debemos identificar cuatro principales funciones:

- “Función indicadora de la procedencia empresarial”: Función primaria de la marca, el consumidor identificará un producto o una serie de productos con una empresa determinada. Deriva del propio contenido implícito del derecho de marca.
- “Función indicadora de la calidad”: Con ello nos referimos a la relación que adquiere el consumidor respecto a una calidad constante de los productos respaldados por una marca.
- “Función de reputación o *goodwill*”: Con esta función de *goodwill* nos referimos a la alta probabilidad de que cuando unos productos o servicios se apoyen en la buena fama, cuenten con una visión favorable del público, serán adquiridos o comprados con relativa frecuencia. Se identifica con gran claridad en las marcas renombradas, de las que hablaremos más adelante.

- “Función de publicidad”: Muy relacionada con la función de reputación y de entrada en el mercado, de corte más económico y menos jurídico.

Para finalizar esta reseña al concepto de marca hemos de tratar, aunque sea muy concisamente, la tipología dentro de la misma.

En vista de que existen múltiples clasificaciones dentro de la jurisprudencia, destacaremos únicamente las más significativas.

- Según su naturaleza: Dentro de esta subclasificación, vamos a mencionar por su importancia las marcas denominativas, las marcas gráficas o emblemáticas, las marcas mixtas, marcas tridimensionales, olfativas o sonoras.
- Atendiendo a su titular: En este apartado habremos de expresar la contraposición entre marcas individuales y marcas colectivas, en vista de si el titular es una única persona o varias. Estudiaremos más a fondo la marca colectiva en los siguientes epígrafes.
- Marcas de garantía: Foco central de este trabajo, penetraremos en profundidad a lo largo de estas páginas.
- Marcas blancas: También conocidas como marcas de distribuidor. Son aquellas marcas que pertenecen a una determinada cadena distribuidora. Los productos relacionados acostumbran a ser fabricados por productores líderes del mercado, si bien a precios un poco más asequibles a cambio de una inferior calidad. Un claro ejemplo en nuestro país lo lleva a cabo la cadena de supermercados “Mercadona”, a través de la marca “Hacendado”.
- Según su grado de conocimiento: La antigua yuxtaposición entre marca notoria, conocida en un sector determinado, y marca renombrada, conocida por el público en general, desaparece con la nueva reforma del año 2019, pasando a existir la categoría única de marca renombrada, cuya protección dependerá del alcance de

dicho renombre. Algunos ejemplos pueden ser la marca de pañuelos “Kleenex” o la marca de lácteos “Danone”.

- Según su ámbito territorial: Nacional, comunitaria e internacional. La primera, cuyos efectos se dirigen únicamente a España, tras presentar solicitud de marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La segunda, a nivel europeo comunitario, de solicitud ante Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), si bien también se podrá presentar ante la propia OEPM. Y, la tercera, de alcance mundial, cuyo órgano principal la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (Muñoz, 2019)

2.2 Introducción a la marca de garantía y su proyección práctica.

Como ya hemos dicho, la marca no es más que un signo que identifica los productos o servicios de un vendedor y los diferencia de otros en el mercado.

Pues bien, y sin entrar en mayores complicaciones y análisis, la marca de garantía será el signo por el cual se van a poder identificar productos y servicios de un número plural de operadores, en tanto en cuanto comparten una serie de características comunes, como la calidad, el modo de elaboración, el origen geográfico, etc.

En su proyección práctica, la jurisprudencia acuerda que se trata de figuras en expansión con gran potencial, de gran interés en el plano de la propiedad industrial y económico en general.

Así, algunos de los ejemplos más relevantes de marcas de garantías, a los que nos vendremos refiriendo a lo largo de este estudio serán “Galicia Calidade”, “M.G. Pan de Valladolid” o “Marca de Garantía Puerto de Valencia”, entre otras.

Dediquémosle un poco más de tiempo a estas tres marcas de garantía a fin de poder apreciar desde un punto de vista práctico su intervención en el mercado.

- “Galicia Calidade”: Marca de garantía promovida por la Xunta de Galicia. Su gestión y control pertenece a la empresa pública Galicia Calidade S.A., que depende a su vez de la Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia. (Galicia Calidade, 2019)



Destaca en el ámbito de productos alimenticios, donde acredita su calidad y potencia su exportación fuera de la comunidad. Algunos ejemplos de estos productos que todos conocemos pueden ser las conservas “Rianxeira”, productos avícolas “Coren”, productos lácticos “Feiraco”, producción vinícola propia de la comunidad, como “Albariño”, “Mencia” o “Godello” u otros productos de contenido alcohólico como cerveza “Estrella Galicia” o licor café “Valtea”.

- “M.G. Pan de Valladolid”: Alimento protegido de la comunidad autónoma de Castilla y León, goza de propia marca de garantía desde el año 2004. Cabe destacar cómo, cuando se presentó el primer borrador de su Reglamento de Uso a fecha de 2001 fue la primera figura de calidad vinculada al pan desarrollada en Europa. Se caracteriza por el uso de harina de trigo candeal, disfrutando de una miga de color muy blanco y compacto, y cuenta con un método de elaboración artesanal con una fermentación prologada.



La creación de la marca de garantía por la “Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Valladolid” tuvo el efecto de aumentar las ventas del mismo (en caída hasta el momento), así como un aumento de la calidad del producto y evitar la pérdida de las características de esta variedad de pan (Vidal Arranz, 2014).

- “Marca de Garantía Puerto de Valencia”:
En este caso, nos vamos a referir a una marca de garantía vinculada a servicios y no productos. La Marca de Garantía del Puerto de Valencia es un sistema de calidad implantado en los puertos de Valencia y Sagunto cuyo titular es la Autoridad Portuaria de Valencia.



Según su Reglamento de uso, los clientes de las empresas adheridas a esta marca gozarán de unos elevados estándares de calidad en cuanto a los servicios desarrollados en las instalaciones portuarias.

A través de estos ejemplos de marcas de garantía podemos ver su importancia en el día a día de los consumidores en los mercados, que son capaces de relacionar estos productos y servicios con una determinada calidad, lo que influirá en gran manera a la hora de la toma de decisiones.

2.3. Introducción a la marca colectiva y su proyección práctica.

Por su parte, la marca colectiva vincula un producto o servicio a una asociación o persona pública jurídica, lo que fundamenta una distinción en concordancia a su origen.

Esto es, se maximiza lo posible la función identificadora de la marca, logrando que, llegado el momento de tomar decisiones en el mercado, los compradores y usuarios conecten estos productos y servicios a un determinado registro de empresas productoras y ofertantes de servicios.

Algunas de las marcas colectivas más destacadas en el ámbito nacional, que usaremos como ejemplo para el estudio de la materia de este proyecto, son las siguientes:

- Marca colectiva “Joyas de Autor”: La “Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor” (AJA) es una entidad independiente sin ánimo de lucro, que fue creada a fecha de 1 de diciembre de 1995.

Los productores asociados a esta marca colectiva se identifican por una búsqueda de la máxima calidad y procesos de elaboración artesanales o semiartesanales, nunca industriales, según el Reglamento de uso.

- Marca colectiva “Polbo das rías”: Se trata de “la primera marca colectiva de pulpo procedente de la pesca artesanal que garantiza su origen desde su pesca”.

Bajo esta marca colectiva, se indica una pesca por parte de flotas artesanales gallegas, así como el origen del pulpo en las Rías Baixas, un exhaustivo control de calidad del mismo e, inclusive, un control de trazabilidad individual del producto.



3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. PRECEDENTES EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO Y ESPAÑOL.

3.1 Origen y desarrollo: desde la alta edad media hasta el siglo XXI.

El nacimiento de las marcas de garantía y de las marcas colectivas se encuentra entroncado en el mismo nacimiento del propio concepto de marca.

Como ya hemos mencionado anteriormente, desde la antigüedad, los comerciantes marcaban toda clase de recipientes y artesanías de cara a señalar los diversos productos en la actividad comercial.

En cuanto a las marcas colectivas y de garantía, la jurisprudencia no fija un momento exacto en el que surgen, si bien parece claro que poseen un origen común, y que hasta bien entrado el siglo XX no se llegará a producir una clara delimitación entre las dos desde un punto de vista jurídico.

Ambas categorías de marca surgen a raíz de las marcas corporativas renacentistas, cuyo fin no era otro que el de indicar que un producto bien había sido fabricado conforme a unas directrices propias de un determinado gremio, o bien que provenía de una región concreta, y hallaban su máximo exponente en los campos del artesanado y de la agricultura.

Estas marcas corporativas poseían un carácter obligatorio, eran impresas por el propio artesano o funcionario del gremio, y cumplían con la intención de identificar los productos marcados con su correspondiente maestro y *bottega* o taller. Así, parece ser que, en conciso, se trataban de una idea de marcas colectivas obligatorias con función de garantía de calidad en vista de su origen (Cionti, 1988 en Largo, 2006). O, dicho de otro modo, una especie de marcas de responsabilidad que al enlazar productos y fabricantes permitían sancionar aquellos casos no conformes con las reglas exigidas para su elaboración (Franceschelli, 1965 en Largo, 2006).

Estas marcas corporativas se diluyen en el siglo XVIII por la presión revolucionaria, si bien volverán a surgir en el siglo XX sobre bases corporativas de carácter sindical.

Debemos hacer un alto en el estudio de la evolución histórica para centrarnos en la “Convención de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial” (CUP) de 1883. En concreto, la reforma efectuada sobre el artículo 7 bis de dicha convención,

introducido en la Conferencia de Washington de 1911, que resultó fundamental a la hora de generalizar el uso de las marcas colectivas en los países europeos.

“Artículo 7 bis - Marcas colectivas.

1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.”

Así, a lo largo del siglo XX iría apareciendo esta figura, junto con la de marca de garantía en ciertos casos en las diversas legislaciones nacionales.

Por su importancia, debemos destacar cómo Gran Bretaña, tras regular en 1905 las denominadas *special trade marks*, introduce en su ordenamiento jurídico las *certification trade marks* en el año 1938. Mientras que las primeras respondían a un concepto de marca de “estandarización”, en el que una asociación o persona se encargaba de controlar los productos de otros en función de sus características y certificarlos, las segundas constituyen una modalidad en la que se condicionaba el nacimiento de la misma a la presentación de un Reglamento de uso ante la *Board of Trade*, y que ésta valorase la existencia de alguna clase de interés público.

Por su parte, Alemania prevé en su Ley de 31 de marzo de 1919 el registro de *verbandszeichen* o marcas de asociación, mientras que Francia establece en el año 1920 la posibilidad de registrar marcas de calidad o *label*, un documento o señal que atestigua en el plano comercial una calidad mínima a un producto en función de su origen o características (Schmidt-Szalewski, Pierre, 2001, p. 244 en Largo, 2006).

Asimismo, debemos destacar algunas otras regulaciones francesas, dirigidas a proteger también la calidad y certificación de determinados productos, como la “Ley sobre la Marca

artesanal de 25 de diciembre de 1937”, la “Ley sobre la Marca Nacional de calidad del 12 de junio de 1946” o la “Ley sobre marca agrícola del 5 de agosto de 1960”.

Desde un punto de vista internacional, debemos hacer mención relevante a la *Lanham Act* de 1946 (EEUU), la cual distingue las *collective marks*, que indican mera procedencia y se definen como “*aquellas utilizadas por los miembros de una cooperativa, una asociación u otro grupo de organización*”, con respecto de las *certification marks*, creadas con la finalidad de otorgar, siempre que se diesen una serie de condiciones, un régimen de protección de legal a las indicaciones de carácter geográfico, y se definen como “*cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo o cualquier combinación de estos, usada en relación con los productos o servicios de personas diferentes al titular de la marca que certifica el origen, material el modo de fabricación, la calidad, exactitud u otra característica de tal producto o servicios o que el trabajo o la elaboración ha sido realizada por miembros de una unión u otra organización*”.

Para finalizar este apartado, debemos destacar por un lado el “Coloquio sobre las marcas colectivas” iniciado por acción de A. Chavanne en 1979 en Lyon, y el “XXXI Congreso de la *Association Internationale por la Protection de la Propriété Industrielle*” (AIPPI) organizado en Buenos Aires el 1980.

Respecto al primero, en él se reconoció la presencia objetiva de dos clases de marcas colectivas, de un lado la propia marca colectiva como tal y de otro, una categoría de marca más apropiadamente podría denominarse de certificación. Asimismo, se reconoció ya la necesidad de establecer regímenes jurídicos separados para ambas.

En cuanto al “XXXI Congreso de la *Association Internationale por la Protection de la Propriété Industrielle*”, podemos destacar dos aspectos; por un lado, que la “Cuestión 72” trató acerca de las marcas colectivas y de certificación: su protección, titularidad, ejercicio de control y régimen de registro; y por otro, que fue la Delegación de España una de las principales apostantes por una definitiva delimitación entre ambos tipos de marca.

3.2 Evolución del Sistema español y precedentes cercanos.

Nos centraremos ahora en el sistema español, y para ello, la casilla de salida será el “Estatuto de la Propiedad Industrial” (EPI) de 1929, que regulaba en sus artículos 136-143 las marcas colectivas. Algunas de las marcas colectivas registradas bajo su vigencia fueron “Anís de Chinchón”, botas de “Ubrique”, “Trabajos de Lagartera” y “Vichy catalán” (Largo, 2006, p.52).

Sin embargo, hasta la Ley de Marcas de 1988 no se contemplaría la existencia de una marca de garantía autónoma como tal. Por ello, en nuestro país, se llevaron a cabo disposiciones administrativas con un objeto de promoción de la autenticidad o de los estándares de garantía de los productos nacionales. A continuación, destacamos algunas de estas disposiciones y los instrumentos jurídicos al respecto:

- Marcas de fabricación y de calidad: Vinculadas al Decreto de 26 de septiembre de 1952, sobre el establecimiento de las marcas nacionales de fabricación y de calidad. La primera, *“acredita que el artículo ha sido fabricado en España”*, la segunda, por su parte, *“garantiza una fabricación de calidad y la perfección del producto”*.

Se requiere que el producto goce de un suficiente interés para merecer la concesión, y que su manufacturación y materiales sean de calidad adecuada.

- Marca de garantía: Esta “marca de garantía” fue establecida por el Decreto de 2 de octubre de 1954 y desarrollada por Orden Ministerial, de alcance limitado al ámbito de la artesanía.
- Contramarca nacional de calidad: Creada por la Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1958 para su utilización en la exportación de cítricos. Gran importancia de la contramarca nacional “SPANIA” *“para la propaganda comercial genérica de las exportaciones”* según el texto dispositivo.

Estas “marcas especiales” (Broseta, 1991, p. 144), que no eran marcas en sentido propio, ya que no cumplían las funciones propias de las marcas en el mercado ni ejercían una verdadera labor de garantía en sentido técnico-jurídico, tutelaban el interés general del Estado, en definitiva, la economía nacional.

Finalmente, la marca de garantía, junto con la marca colectiva, como instituciones autónomas y separadas, llegaría al ordenamiento jurídico español con la Ley de Marcas de 1988, precursora de la actual Ley de Marcas de 2001.

4. ESTUDIO CONCEPTUAL DE LA MARCA DE GARANTÍA.

En este apartado pasaremos a analizar el concepto de marca de garantía y sus ramificaciones, a fin de ser capaces de establecer una elocuente comparativa con la marca colectiva y poder acercarnos con mayor seguridad al estudio de su régimen jurídico en los siguientes puntos del trabajo.

Así, podremos entender su importancia práctica en la actualidad a través de sus funciones y los intereses jurídicos que tutela, observar sus rasgos fundamentales examinando sus caracteres, y delimitar su figura respecto de otros instrumentos afines, deteniéndonos con más empeño en lo que hoy conocemos bajo el término “denominaciones de origen”.

4.1 Concepto.

Dicho todo esto, centrémonos en el concepto de marca de garantía.

Con carácter general, podemos definir la marca de garantía como aquel indicativo cuyo fin es la acreditación de la existencia de cierta o ciertas características comunes en el producto y/o servicio que los usuarios de la marca ponen en el mercado bajo autorización del titular de dicha marca.

Desde el punto de vista del legislador español se delimita un concepto de marca de garantía en el artículo 68.1 LM, que lee lo siguiente:

“Artículo 68 – Concepto.

- 1. Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación.*
- 2. Toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía, a condición de que dichas personas no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica*
- 3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.”*

Llegados a este punto, me parece oportuno analizar de un modo más profundo este artículo 68 de la Ley de Marcas.

La formulación del concepto de marca de garantía, en concreto tras la reforma entrada en vigor el 14 de enero de 2019, conlleva ciertos significados que hemos de estudiar. Lo primero, su remisión al artículo 4 LM, que recordemos dispone:

“Artículo 4 – Concepto de Marca.

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y*
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”*

Así, parece indicarse que una marca de garantía podrá ser conformada por cualquier combinación de gráficos o palabras, formas tridimensionales, sonidos, etc., eliminándose la idea de una obligación de ser susceptible de representación gráfica.

Asimismo, el apartado primero de este artículo 68 LM certifica que todo producto o servicio vinculado a una marca de garantía cumple una serie de estándares o requisitos que podrán abarcar desde el uso de unos materiales determinados, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, en especial aquellos modos de fabricación que protegen el medioambiente, el origen geográfico, muy unido con la denominación de origen que estudiaremos posteriormente, la calidad, la precisión u otras características.

En definitiva, nuestro ordenamiento jurídico recoge la marca de garantía como un signo, indicación o medio que, vinculado a productos y servicios fabricados o distribuidos por personas oportunamente autorizadas y siendo controlado por el correspondiente titular, ofrece a los consumidores una garantía de la presencia de unas características específicas, las cuales son además avaladas mediante control.

4.2 Caracteres.

La delimitación conceptual que hemos llevado a cabo en el apartado anterior nos va a permitir exponer a continuación algunos de los caracteres más fundamentales y distintivos de la marca de garantía con respecto al instrumento de la marca en su ámbito más general.

Sin más dilación, pasemos a enumerar una serie de caracteres clave y diferenciadores de la marca de garantía. Además de los conceptos expuestos inmediatamente antes, también nos vamos a apoyar en Largo (2006).

- “Carácter inmaterial”: Que se traduce en que la marca de garantía puede considerarse un “activo intangible de la competitividad”.
- “Aplicable a productos y servicios”: Sin embargo, no es en sentido puro una marca única para productos y para servicios, entendiéndolo en el modo de que cumple una función principalmente certificadora y no de mera promoción e identificación en el mercado.
- “Marca acompañante”: Con el término “acompañante” nos referimos a que aparece en el mercado unida generalmente a una marca individual, ordinaria, que identifica al productor o empresario. Si bien no puede identificarse en un sentido estricto como acompañante, sí en un sentido amplio, garantizando que ese producto o servicio se ajusta al Reglamento de uso (Largo, 2006, p.37,38).
- “Certificadora”: Pues la marca de garantía cumple la función de atestiguar la presencia de una característica o características propias y determinadas en un producto o servicio.
- “Principio de especialidad”: La marca de garantía es una categoría especial dentro de las marcas, independiente de otras como la marca ordinaria, la marca renombrada, etc. (véase apartado 2.1 de este trabajo).
- “Principio de diferenciación”: Realmente aplicable a cualquier categoría de marca, es exigido por la propia Ley de Marcas y su reglamento, en tanto en cuanto debe “*distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas*”.

- “Carácter constitutivo de su registro”: No cabrán las marcas de garantía de hecho, sino que será la confirmación del registro (que se verá más adelante, en el estudio de su régimen jurídico) el punto de partida de la entrada en juego de los efectos del contenido del derecho de la marca de garantía. A este efecto, podemos destacar la Sentencia 520/06 de la Audiencia Provincial de Salamanca en la que se condena a la entidad Asociación Hornazo de Salamanca por actos de competencia desleal tras promocionarse como marca de garantía sin que nunca le fuese concedida tal distinción por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- “Disociación constitutiva y permanente de la titularidad y el uso de la marca”: Con esta expresión acuñada por la autora R. Largo Gil en su obra “Marcas de garantía”, nos vamos a referir a la dualidad que existe entre el órgano titular de la marca de garantía y los usuarios autorizados por el mismo para el uso efectivo en el mercado a través de la indicación en productos y servicios.
- “Autorizada”: Derivado de lo mencionado en el párrafo anterior, el titular de la marca de garantía va a autorizar su uso a ciertos empresarios o usuarios, siempre que sus estándares de producción o sus baremos de calidad a la hora de prestar el correspondiente servicio sean acordes a lo dispuesto en el Reglamento de uso.
- “Reglamento de uso”: Uno de los caracteres fundamentales, la existencia de este Reglamento de uso, requisito obligatorio, *sine qua non*, para que podamos hablar de una marca de garantía en contraposición a los diversos tipos de marcas que existen en la legislación y en el mercado. Su estudio será un punto clave en el análisis del Régimen Jurídico que llevaremos a cabo en el punto octavo de este texto.

4.3 Funciones.

Al hablar de las funciones de la marca de garantía será interesante, por un lado, recordar primero las funciones de la marca a nivel general, ya tratadas en el apartado 2.1 de este trabajo; “Breve reseña al concepto de marca y tipología”. Así, hemos de mencionar la función indicadora de procedencia empresarial, cuyo fin es el de identificar un producto o servicio con una

determinada empresa, la función indicadora de calidad, la función de reputación o *goodwill*, referente a la condensación de buena fama por parte de una empresa, y la función publicitaria.

Por otro lado, en el caso de la marca de garantía, hemos de señalar cómo pierde acentuadamente su “carácter monolítico”, no es un mero signo distintivo, sino uno mucho más complejo, ya que dedica especial atención a aquellas necesidades dignas de tutela, como garantizar una determinada calidad y cualidad. De esta manera, podríamos decir que se produce una “intensificación” de la función indicadora de calidad, así como un “desvanecimiento” de la función indicadora de la procedencia empresarial.

Con esto no estamos queriendo decir que las marcas de garantía no desarrollen la función distintiva, sino que se desarrolla modalizadamente, ya que con las marcas de garantía lo que se pretende es certificar o atestiguar la presencia de un carácter o carácter propios y determinados en un producto o servicio, como puede ser, por ejemplo, un determinado grosor y longitud en los espárragos de Tudela, o el método de elaboración del chorizo de León.

Estas características que se pretenden certificar serán aquellas reguladas tal cual en el Reglamento de uso, garantizándose en cierto modo un nivel constante de calidad, en beneficio del interés del consumidor.

Para finalizar este apartado sobre la función de la marca de garantía, me gustaría analizar, en línea de lo expuesto por R. Largo Gil, en su obra “*Las marcas colectivas y las marcas de garantía*”, si se trata de una auténtica garantía en sentido técnico-jurídico, pues, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, no se va a exigir una calidad mínima y no se va a sustituir a la garantía de fábrica.

Pues bien, parece ser que se llega a un resultado parecido a este de una garantía de calidad, ya que se establece una reputación constante de la empresa, pero únicamente a través de la información al consumidor sobre una característica determinada del producto y/o servicio, más que garantizando ningún tipo de calidad intrínseca, pero sin ofrecerse a aquel tercero consumidor ninguna de las reservas legales que acompañan a la noción de garantía en un sentido estrictamente legal.

4.4 Intereses jurídicos tutelados.

Los intereses jurídicamente protegidos derivarán en su mayoría de la función de certificación que desarrollan este tipo de marcas.

Así, las marcas de garantía tutelan, de forma principal, intereses colectivos, concretamente los de los consumidores, si bien podríamos llegar a esgrimir que alcanzan a proteger intereses públicos o generales². De forma anecdótica podemos resaltar cómo en Gran Bretaña, para que se inscriba una marca de certificación, se antoja que se considere existente por el órgano competente o *Board of Trade* el cumplimiento de una ventaja pública.

La tutela se va a llevar a cabo a través del mensaje publicitario que la marca transmite y que básicamente se condensa en una información de carácter cualificado, que se encuentra al alcance de los usuarios en el mercado, influyendo de forma determinante en el trámite de comparativa y elección del producto por parte del consumidor, el momento de la toma de decisión.

De este modo, por una parte, con las marcas de garantía se está contribuyendo a tutelar el derecho de información recogido en la “Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios” (LGDCU).

Por otra parte, como modalidad de marca, también se defienden los intereses de los empresarios o distribuidores autorizados para el uso del signo de garantía, en relación con las denominadas funciones de *goodwill* y publicitaria de la marca.

Sin embargo, la marca de garantía no tutela únicamente el interés concreto o privado del usuario, sino que, en ocasiones, puede llegar a enfocarse hacia una salvaguarda de la salud y de la seguridad del consumidor, en virtud de las características de las que en concreto gocen los productos o servicios referidos, e incluso intereses medioambientales, siempre que esta protección medioambiental fuese de la mano con una campaña de promoción y difusión que informe con carácter previo a los consumidores del respeto al medioambiente que profesa su producto.

² El interés público, en este caso, hemos de entenderlo como una “*noción amplia que denota el interés del público por encontrar verdaderamente las características comunes de ciertos productos o servicios indicadas por una marca de garantía*”. BODENHAUSEN (1969) pág. 144.

5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MARCA COLECTIVA EN REFERENCIA A LA MARCA DE GARANTÍA.

En este apartado, seguiremos el esquema estudiado en el punto anterior acerca de la marca de garantía, tratando de yuxtaponer su estructura a la de la marca colectiva, para así lograr analizar desde un modo comparativo, a forma de espejo, esta tipología de marca que, a priori, tanto en común dispone con la propia marca de garantía.

Así, procederemos a observar el concepto y los caracteres de la marca colectiva, confrontándolos con estos de la marca de garantía, para pasar luego a tratar sus funciones y los intereses jurídicos tutelados.

5.1 Concepto.

Sin más dilación, pasemos a analizar el concepto de marca colectiva.

En líneas generales, podemos definir la marca colectiva como aquella indicación que señala que unos productos o servicios determinados proceden de, o son prestados por usuarios concretos, que son miembros de la asociación o figura de Derecho público titulares de la marca, siendo distinguible por ello de otros productos o servicios del mismo tipo que se encuentran en el mercado.

La “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas” también recoge una definición en su artículo 62, que lee lo siguiente:

“Artículo 62 – Concepto y titularidad.

1. Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

2. Solo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.”

Lo primero que debemos mencionar es como, tras la reforma entrada en vigor en enero de 2019, se elimina el requisito de representación gráfica, en conjunción, como mencionamos en el apartado anterior, con la nueva definición de marca contenida en el artículo 4 LM.

De cualquier modo, la diferencia fundamental entre los dos conceptos que nos atañen, la marca de garantía y la marca colectiva, es que mientras que la primera certifica que los productos o servicios vinculados a ella cumplen una serie de requisitos que podrán referirse bien a los materiales utilizados, al modo de fabricación..., la segunda sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de unos miembros concretos, que si bien suelen compartir una serie de características comunes, no será este el punto de unión entre ellas, sino esta procedencia en común.

5.2 Caracteres.

En este apartado observaremos los caracteres que se derivan del concepto estudiado de la marca colectiva. A fin de no hacer un análisis demasiado repetitivo en referencia al apartado 4.2 de este trabajo sobre los caracteres de la marca de garantía, pasaremos a enumerar brevemente aquellos caracteres que disponen en común, para centrarnos en mayor medida en los caracteres que difieren en una y otra clase de marca. Del mismo modo que en el apartado 4.2, nos apoyaremos en lo necesario en los caracteres destacados por Largo (2006).

Así, en común, nos encontramos con los siguientes caracteres:

- “Carácter inmaterial”: Del mismo modo que en las marcas de garantía, la marca colectiva se trata de un “activo inmaterial de competencia”.
- “Aplicable a productos y servicios”: Las marcas colectivas cumplen su función respecto de aquellos productos y servicios que los usuarios de la marca ponen a disposición en el mercado de bienes y servicios.

- “Marca acompañante”: Pues aparecerá en el mercado junto a otra marca ordinaria.
- “Principio de especialidad”: Ya que al igual que las marcas de garantías, no dejan de ser una modalidad especial dentro del régimen general de marcas.
- “Principio de diferenciación”: Pues cumple con la función de distinguir los productos o servicios de una empresa en el mercado con los respectivos de sus competidores.
- “Carácter constitutivo de su registro”: En el mismo sentido que lo expuesto al respecto en el apartado 4.4, no podrán conformarse marcas colectivas de hecho, sino que será preceptiva la confirmación del registro para la entrada en juego de los efectos del contenido del derecho tratado.
- “Disociación constitutiva y permanente de la titularidad y el uso de la marca”: En las marcas colectivas, la asociación o el determinado órgano público que ostente la titularidad de la marca no podrá hacer uso efectivo de ella en el mercado ni producir estos productos o servicios, sino que únicamente gozarán de este derecho los miembros afiliados al titular que cumplan con los estándares de calidad.
- “Autorizada”: El titular de la marca de garantía será el que conceda autorización a un tercero para el uso de la misma, en tanto en cuanto se cumplan los requisitos dispuestos en el Reglamento de uso.
- “Reglamento de uso”: Uno de los caracteres fundamentales, la existencia de este Reglamento de uso, requisito *sine qua non* para que podamos hablar de una marca de garantía en contraposición a los diversos tipos de marcas que existen en la legislación y en el mercado.

Por otro lado, existen una serie de caracteres en los que uno y otro tipo de marca difieren, y estos son los siguientes:

Por un lado, en cuanto al carácter certificador de la misma, la marca colectiva cumple de manera fundamental la función de atestiguar un origen común, que proviene de un titular concreto, que será determinada asociación de productores creada al respecto, o de un ente público; y no la de atestiguar sobre la presencia de una característica o características propias y determinadas en un producto o servicio, si bien podemos deducir que viene de la mano.

Además, podemos esgrimir cómo existe un mayor rigor, es más estricto, el régimen jurídico de las marcas de garantía en comparación al de las marcas colectivas, en virtud de una mayor “administración”, esto es, la presencia de control de la Administración desde el inicio, lo que aparece ya recogido en la LM de 1988, pues el nacimiento de una marca de garantía dependía de que la AP no emitiese un informe desfavorable en relación al Reglamento de uso³.

De este modo, podemos concluir que los caracteres de una y otra marca son francamente similares, hallándose las principales divergencias entre las marcas de garantía y colectivas en su función e intereses jurídicos tutelados, así como su régimen jurídico, que será objeto de amplio estudio en el punto séptimo de este texto.

5.3 Funciones.

En cuanto a las funciones de la marca colectiva, las mismas coinciden en gran manera con las que se le reconocen a las marcas en general, véase las funciones indicadora de la procedencia, indicadora de la calidad, la de reputación o *goodwill* y la función publicitaria.

Además, partiendo del artículo 62.1 LM, la función identificadora de las marcas colectivas no se detiene solo en indicar el producto o servicio de un único usuario sujeto, sino de un conjunto de ellos frente al resto.

En este caso, y en referencia a la marca de garantía, dentro de la marca colectiva también es posible encontrar una especie de potenciación de la función de garantía, pues al fin y al cabo se está promoviendo en el consumidor una confianza en un cierto nivel de homogeneización

³ Art. 69.2 LM: “El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante.”

de unas características comunes en los productos o servicios vinculados, no tanto por las características en sí, sino como por el hecho de pertenecer a una determinada titularidad.

El régimen jurídico de las marcas colectivas, contenido en la Ley de Marcas, se muestra afirmativo a esta concepción, ya que se establece cómo el Reglamento de uso impone unas menciones sobre las condiciones de uso de la marca, no pudiendo ser usada la marca en el mercado en caso de no cumplirse las recogidas características.

Asimismo, si bien en lo referente a las funciones de la marca de garantía establecíamos que se producía un “desvanecimiento” de la función indicadora de la procedencia empresarial, en la marca colectiva se producirá lo contrario, ya que, obviamente, su función primordial no es otra que vincular productos y servicios a una asociación de empresarios o, en su caso, a una entidad de Derecho Público. Así se confirma en la STS de 10 de mayo de 2004 (RJ 2004, 2753) en relación a la marca colectiva “Longaniza de Graus” registrada por la “Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus” frente a la denominación social “Embutidos Villa de Graus”. En dicha sentencia, el fundamento de Derecho segundo, al argumentar sobre la presencia de un riesgo de confusión esgrime: *“Para realizar tal valoración se deben tomar en consideración dos de las funciones que corresponde cumplir a la marca colectiva de la asociación demandante: identificar el origen empresarial de sus productos y denotar un origen geográfico de los mismos”*.

Podemos concluir que la marca colectiva se trata de una herramienta de promoción en el mercado, cuyo fin natural no es otro que la consolidación, publicitación y/o difusión de una serie de características, bien de carácter subjetivo, bien de carácter regional (pues se hallan disponibles asimismo para indicaciones geográficas, como veremos en profundidad en el punto sexto de este texto, sobre la denominación de origen).

5.4 Intereses jurídicos tutelados.

Las marcas colectivas tutelan, como no puede ser de otro modo los intereses de los usuarios afiliados, miembros de la asociación titular, que además, por lo general, es creada con este motivo en mente.

Asimismo, podemos establecer que, al igual que con las marcas de garantía, se protegerá también el interés general y el de los consumidores. Por ello, desde un punto de vista del mercado, un marketing adecuado permitirá que se protejan los diversos intereses que concurren en esta tipología de marca.

6. DELIMITACIÓN CON OTRAS FIGURAS AFINES. IDENTIFICACIÓN DE OTRAS FIGURAS DE CALIDAD.

El punto clave de este texto no es otro que analizar la marca de garantía desde un punto de vista comparativo con la marca colectiva. Hasta el momento, hemos analizado los conceptos de estas dos tipologías, pero ahora, nos detendremos para revisar, de un modo más breve, algunas figuras que, en cuanto indicadoras de calidad, pueden llegar a ser confundidas en el mercado por el consumidor, si bien a nivel jurídico y estructural no es tal el parecido.

Hoy en día, a la hora de tomar decisiones en el mercado, los consumidores buscan sin cesar aquellos productos o servicios de la más alta calidad. Respecto a esta calidad, situándonos en un plano agroalimentario, que será el que más nos interese a la hora de tratar figuras como la “denominación de origen protegida” o la “indicación geográfica protegida”, podemos definirla como *“conjunto de propiedades y características de un producto alimenticio o alimento relativas a las materias primas o ingredientes utilizados en su elaboración, a su naturaleza, composición, pureza, identificación, origen, y trazabilidad, así como a los procesos de elaboración, almacenamiento, envasado y comercialización utilizados y a la presentación del producto final, incluyendo su contenido efectivo y la información al consumidor final especialmente el etiquetado”*, según la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria⁴.

Asimismo, hemos de hacer notar cómo en la 22ª Conferencia Regional Europea de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación⁵ (FAO) (Oporto, 2000) define la calidad alimentaria como el *“conjunto de atributos que intervienen en la determinación del valor de un producto para un consumidor y que incluye aspectos como sus características organolépticas o la calidad del servicio”*. Por su parte, desde la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2019) se otorga la siguiente definición de calidad agroalimentaria diferenciada: *“conjunto de características de un producto agrario y alimentario, vinculadas a un origen geográfico o tradición, consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de carácter voluntario, relativas a sus materias primas o procedimientos de producción, transformación o comercialización”*.

⁴ La Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, recoge lo expuesto por el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los “principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria”, entre los que se incluyen requisitos sobre la comercialización de productos alimenticios y de lucha contra el fraude en el mercado.

⁵ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura u ONUAA por sus siglas en español, fundada el 16 de octubre de 1973, es un organismo de la ONU, que entre otros objetivos, persigue la eficiencia en agricultura, pesca y cualquier otro sistema agroalimentario en general.

Dejando de lado ya lo referente al concepto, la calidad es entendida por los productores como lo que podríamos calificar como una “estrategia de diferenciación” en el mercado. Es por ello que nos encontramos con algunas figuras jurídicas que pueden llegar a confundirse desde una perspectiva económico-social con las marcas de garantía y colectivas que ocupan nuestra atención.

De este modo, nos gustaría mencionar las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), la Etiqueta Ecológica Europea, la Marca País, y las Denominaciones de origen (DO) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), a las que dedicaremos un pequeño subapartado debido a su mayor importancia en la actualidad.

·Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG): Esta figura tiene destacada presencia en nuestro sistema desde el año 2015.

Aparece regulada en profundidad por primera vez en el sistema comunitario de jurisprudencia en el Reglamento (CE) 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, donde se establecen los siguientes requisitos para la solicitud de dicha marca:



- “Sea resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese alimento”.
- “Esté producido con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente.”

De esta manera, parece ser que la Especialidad Tradicional Garantizada no se delimita en función del origen de los productos, sino que se basa en los métodos productivos y transformadores, así como en la autenticidad de las materias primas e ingredientes.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ofrece como ejemplos importantes de este icono de calidad el Jamón Serrano, la Leche de Granja, Los panellets y las Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta. (Calidad Agroalimentaria. Especialidades Tradicionales Garantizadas [MAPA], 2019)

·Etiqueta Ecológica Europea: El estudio de la etiqueta ecológica europea nos resulta de gran interés, ya que, en pleno siglo XXI, a la hora de tomar decisiones en el mercado, cada vez tenemos más en cuenta el compromiso con el medio ambiente y, en general, la calidad “verde” de los productos y servicios que escogemos.



Regulada en el "Reglamento (CE) N° 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE", surge en el año 1992 como un instrumento incluido en el “Plan de Acción Comunitario de Producción y Consumo Sostenible y Política Industrial Sostenible de la UE”, a fin de lograr los mejores resultados ecológicos tanto en la fabricación de productos como en la prestación de servicios (Ministerio para la Transición Ecológica [MITECO], 2019).

En su concepción básica, no son más que señas entregadas por determinados organismos de la Administración Pública que garantizan la existencia de unos determinados comportamientos medioambientales. El Reglamento (CE) N° 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE, en su preámbulo establece que el objetivo es “promover productos con un impacto medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores información exacta, no engañosa y con base científica sobre su impacto medioambiental”, así como “la sustitución de las sustancias peligrosas por sustancias más seguras siempre que ello sea técnicamente posible”.

A marzo de 2019, en la Unión Europea se habían otorgado un total de 2167 licencias de ecoetiqueta para un total de 72797 productos y servicios, de los que el 42,5% eran de origen español, un 13% italianos y un 7% franceses. De entre estos productos, la mayoría correspondería a pinturas y barnices, pañuelos desechables y otros derivados de la celulosa (Comisión Europea, 2019).

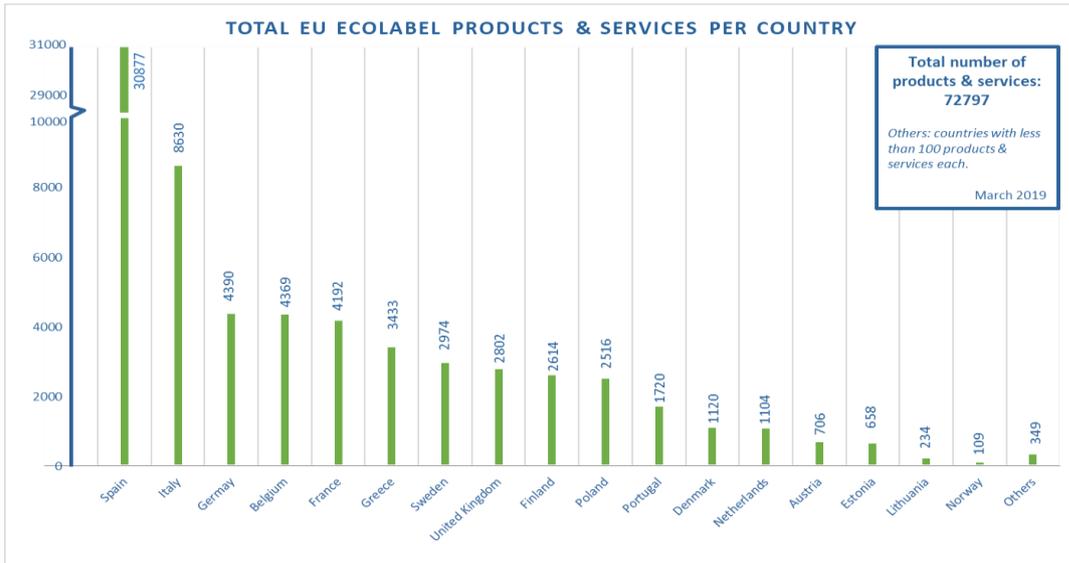


Figura 1 – Productos y servicios Etiqueta Ecológica Europea por país.

Fuente: Facts and Figures - Ecolabel - EUROPA. (2019). Recuperado de <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html>

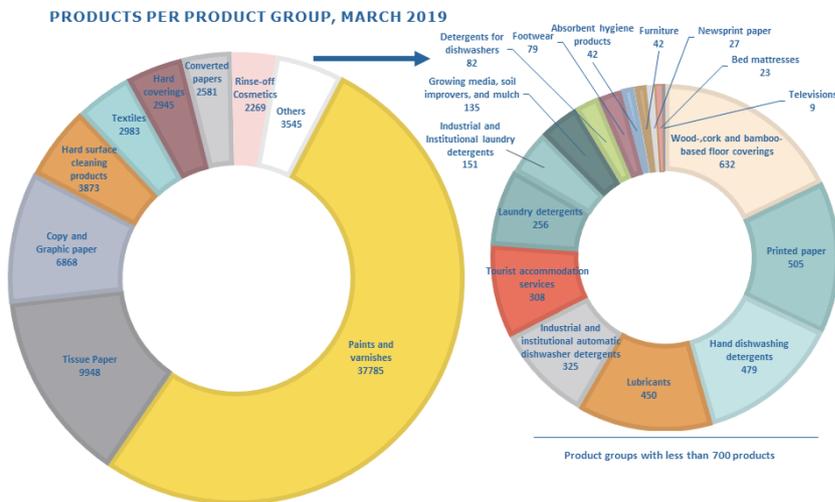


Figura 2 – Productos por grupo, Etiqueta Ecológica Europea.

Fuente: Facts and Figures - Ecolabel - EUROPA. (2019). Recuperado de <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html>

·Marca País: Antes de pasar a analizar las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, podría resultarnos interesante mencionar muy brevemente las denominadas “marcas país”, también conocidas en el ámbito internacional como *country branding*. Si bien no se incluyen tradicionalmente en el abanico de figuras destinadas a indicar la calidad de los productos en el mercado nacional, no podemos pasar por alto cómo sirven para promover ciertos productos y servicios (se adhiere un “valor añadido” a los mismos) vinculando a ellos la percepción que el consumidor posee de dicho país de origen.

Efectivamente no se concretan en una marca en el sentido jurídico-privado de la misma, y parece tratarse más bien de una política de Estado, pero a través de ella, mediante la difusión de una imagen exterior positiva de sus respectivas naciones, sin duda afecta al ámbito económico.

Algunos ejemplos de estas marcas que resaltan las características propias de los productos y servicios relacionados a las mismas (sobre todo de cara al consumidor extranjero; enormemente presente se encuentra esta figura en los campos del turismo y la exportación) pueden ser “Australia Unlimited”, “Incredible India” o “Uruguay Natural”.



Por nuestra parte, se comienza a promover la “marca España” en el año 2012, si bien muy recientemente, en el año 2018, se redefine como la marca “España Global”, cuyo fin no es otro que el de destacar al público extranjero las cualidades de los productos y servicios

españoles en los ámbitos de la moda, gastronomía, turismo, etc. (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación [MAEC] 2018).

6.1 La denominación de origen y las indicaciones geográficas protegidas. La Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

Como hemos expuesto anteriormente en estas páginas, a lo largo de la historia siempre se ha antojado como fundamental en el comercio internacional indicar el lugar de origen de los referidos productos o elaboraciones.

Así, los antiguos mercaderes marcaban sus productos con determinados sellos con los que indicaban su procedencia; de hecho, ya en los tiempos del Imperio Romano existían productos con cierta reputación en el comercio mediterráneo, así como a lo largo de la Ruta de la Seda.

Del mismo modo, conviene recordar lo referente a las marcas gremiales expuesto en el punto tercero del trabajo, las cuales, teniendo el carácter de obligatoriedad, no hacían más que garantizar que ciertas elaboraciones provenían de un determinado conjunto de artesanos y cumplían con una serie de requisitos indispensables para formar parte de esos gremios.

Pues bien, en cuanto a las denominaciones de origen, se produce un punto de inflexión a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la llegada de una plaga de filoxera que afecta enormemente a las viñas de toda la Península Ibérica y territorios franceses. De esta gran bajada de producción pretenden aprovecharse ciertos productores, que, sin legislación ninguna en contra sobre este respecto, comienzan a poner en el mercado vinos bajo la impresión de que habían sido elaborados en determinadas regiones y con determinada uva, a fin de ocupar su lugar en el mercado, engañando de esta fraudulenta forma al consumidor.

Es por ello que en Europa comenzaron a propugnarse algunas legislaciones al respecto, a fin de proteger a aquellos productores vinculados a algunas características de calidad frente a lo que podríamos denominar competencia desleal, así como a los consumidores, de la pérdida de calidad de las elaboraciones.

De este modo, llegamos a las primeras normas sobre las denominaciones de origen. En concreto, en nuestro Estado, se promulga la Ley de 26 mayo de 1936, cuyo objetivo fundamental era el de atajar este problema, si bien únicamente en el ámbito del vino.

A día de hoy, nos vamos a centrar en dos normativas fundamentalmente: la “Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico” y el “Reglamento (UE) N°1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los Regímenes de Calidad de los Productos Agrícolas y Alimenticios”.

Así pues, lo primero será analizar los conceptos respectivamente de la denominación de origen y de las indicaciones geográficas protegidas.

Para ello nos vamos a dirigir al artículo 5 de este Reglamento (UE) N°1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los Regímenes de Calidad de los Productos Agrícolas y Alimenticios, y en concreto a los apartados primero y segundo, que leen del siguiente modo:

“Artículo 5 – Requisitos para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «denominación de origen» un nombre que identifica un producto:

- a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país;*
- b) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y*
- c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.*

2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «indicación geográfica» un nombre que identifica un producto:

- a) originario de un lugar determinado, una región o un país,*
- b) que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y*
- c) de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.”*

De un modo más sencillo, podemos concluir que *“estas figuras de calidad ancladas al territorio consienten, primeramente, la valorización de productos agrícolas con características particulares derivadas de técnicas agrarias y métodos de transformación propias del lugar de procedencia”* (Martínez, 2018).

Así, a raíz de este artículo quinto, podemos destacar una serie de características diferentes entre ambos instrumentos:

Las denominaciones de origen se hallan vinculadas a un factor geográfico más determinado que las indicaciones geográficas protegidas; las segundas pueden aparecer con cierto grado de generalidad en el mercado indicando una procedencia nacional, vinculándose a un país determinado, mientras que las primeras únicamente se referirán a un país de modo excepcional, lo habitual será que en el mercado se presenten como originarias de un escenario ambiental mucho más determinado y preciso, prestigiado y reconocido de manera individual por los consumidores.

Esta misma esencia podemos encontrarla en la referencia a sus características y método de producción. Las denominaciones de origen, por su definición, deben extraerse exclusivamente de un foco geográfico, tanto los factores como las fases de la producción, mientras que, en referencia a las indicaciones geográficas basta con que solo alguno de estos factores productivos provenga de dicha localización.

De todo esto se infiere que la vinculación entre una denominación de origen protegida y un origen geográfico resulta mucho más fuerte o intensa que en el caso de las indicaciones geográficas protegidas.

Para entenderlo aún mejor, desde un punto de vista práctico, para nosotros los consumidores, algunas de estas denominaciones de origen más relevantes y expandidas son: Calasparra para arroces, Idiazábal para quesos, y Jabugo y Guijuelo para el jamón. Entre las Indicaciones Geográficas Protegidas más importantes a nivel estatal nos encontramos con: la Carne de Ávila, el Cordero Segureño y el Espárrago de Navarra (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [MAPA], 2019).

Además, podemos también hablar de unos rasgos diferenciales entre ambas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas tratadas en las páginas anteriores.

Por un lado, las dos primeras figuras, como hemos visto, se enlazan con un origen geográfico, mientras que esto no ocurre en las especialidades tradicionales garantizadas, que solamente se van a referir a ciertos ingredientes o modos de producción de carácter tradicional.

Y fundamentalmente, desde un plano jurídico, las primeras gozan de una protección en cuanto a su carácter de propiedad intelectual de las que las segundas no disfrutaban, siendo simplemente un grado de diferenciación, una reseña en su etiqueta respecto al consumidor.

6.2.1. Rasgos diferenciadores de la marca de garantía y la denominación de origen.

Habiendo aclarado estos puntos, debemos ahora pasar a comentar el tema que realmente suscita nuestro interés, ¿en qué se diferencia una denominación de origen protegida y una marca de garantía?

Vamos a estudiar las diferencias desde tres puntos de vista, y de un modo lo más esquemático posible:

Diferencias objetivas:

- Las marcas de garantía se podrán establecer sobre cualquier clase de producto o servicio, mientras que las denominaciones de origen se aplicarán únicamente a productos del ámbito agroalimentario, y se prescinde de los servicios.
- En cuanto a características, todos los productos y servicios que cumplan ciertos estándares pueden usar la marca de garantía, mientras que para usar una denominación de origen se delimitan las zonas geográficas.

Diferencias subjetivas:

- Las marcas de garantía se vinculan con organismos privados, lo que no sucede en las denominaciones de origen.
- Se exige el pago de un canon por parte de los productores y prestadores de servicios en las primeras, no así en las segundas.

Diferencias en el régimen jurídico:

- Las marcas de garantía gozan de un régimen jurídico de carácter privado, mientras que las denominaciones de origen se apoyan en uno público administrativo.
- La protección de las primeras se realizará por tanto mediante acciones privadas, no así en las segundas.

Por último, nos vamos a referir a una interesante distinción que ya no es tal, la divergencia que en un primer momento existió entre el signo o indicativo de las marcas de garantía y el de las denominaciones de origen.

La Ley de Marcas de 1988 preveía la imposibilidad de que una denominación de origen fuese registrada como marca de garantía, sin embargo, dicha prohibición fue eliminada *a posteriori*.

De hecho, no solo se eliminó esa mención, sino que el actual artículo 69.3 LM establece que el Reglamento de uso *“deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca”*.

Podemos argumentar que se trata de una medida para la defensa de la libre competencia. Se justifica en que, de este modo, el titular no podrá denegar de forma arbitraria, y en su propio beneficio, el uso de una marca geográfica a un usuario que cumpla todos los requisitos para ello. Podemos concluir de este modo que se trata en definitiva de una “cláusula antiabuso”.

Esta previsión normativa, a nivel del mercado, resulta realmente importante. Como ya hemos mencionado en otros puntos del trabajo, el origen de las marcas de garantía no es otro que la necesidad de los productores y empresarios de destacar sus productos (si bien de forma conjunta) a fin de encontrar un nicho en el mercado de bienes y servicios, nicho o cuota que de modo individual o autónomo no lograrían. En el caso de las denominaciones de origen, su identificación como tales busca, de la misma manera, que los productos logren establecerse en el mercado y poder competir de cara a cara con otros.

Si a través del registro de una marca de garantía vinculada a una zona geográfica, cuya diferenciación básica proviene de la mera procedencia del producto, junto con unos caracteres que se desprenden de esa propia procedencia, se pudiese prohibir el acceso al mercado de las denominaciones de origen, no solo se estaría incurriendo en una posible competencia desleal como hemos apuntado, sino que también se podría considerar afectado

el interés general de los consumidores, en cuanto a la formación de su opinión en virtud de las características y origen verdadero de los productos que consume.

7. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MARCA DE GARANTÍA. CONTRAPOSICIÓN CON LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA MARCA COLECTIVA.

En este último punto del trabajo, trataremos de explicar el régimen jurídico de las marcas colectivas y de garantía de un modo sencillo y bien estructurado, prestando especial atención a todas aquellas especialidades que se derivan en relación a estas dos categorías de marcas.

Para ello, comenzaremos por llevar a cabo una breve mención del sistema general de marcas, referenciando todas las normativas tanto nacionales y comunitarias que extienden sus efectos a la materia que en estas páginas nos atañe.

Tras esto, nos centraremos ya en el título VII de la Ley de Marcas, y procederemos a analizar los apartados determinantes en cuanto a la regulación de la marca de garantía y colectiva: la legitimación de solicitud, su procedimiento de registro y aspectos relativos al mismo, el reglamento de uso, punto clave en el régimen de ambos tipos de marcas, el contenido del derecho tratado, así como la transmisibilidad, nulidad y caducidad de las mismas.

7.1 Marco Normativo General de Marcas.

Antes de hablar sobre el régimen jurídico de las marcas de garantía y las marcas colectivas, nos vamos a detener en el régimen jurídico general de la marca, para poder tener un punto de vista más global de la materia.

En nuestro sistema, debemos tener en cuenta dos perspectivas, ya que de un lado nos movemos en el ámbito de la Unión Europea, un mercado común de bienes y servicios, y todo lo que ello puede influir en el derecho de unas marcas que han de competir no solo a nivel nacional sino también en otros estados comunitarios en igualdad de condiciones.

Por otro lado, debemos hacer mención obligatoria al sistema nacional de marcas, ya que va a ser el marco en el que nos vamos a manejar cuanto tratemos los diversos aspectos de las marcas colectivas y de garantía, y en el que nos apoyaremos cuando sea necesario complementar lo dispuesto por los artículos relativos a estos dos tipos de marcas.

7.1.1. Sistema nacional de Marcas.

El sistema nacional de marcas se estructura de modo fundamental sobre dos normas jurídicas, de un lado la “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, y por otro, el “Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas es el texto fundamental de nuestro ordenamiento jurídico en este ámbito. Vino a sustituir a la Ley de Marcas de 1988, y a lo largo de sus diez títulos y numerosas disposiciones, establece todo aquello referente a la marca.

Como ya mencionamos en los apartados introductorios de este trabajo, esta ley se ha visto afectada por una profunda reforma, que entró en vigor a fecha de 14 de enero de 2019, e incorpora lo dispuesto por la Directiva (UE) 2015/2436, armonizando así nuestro ordenamiento con el régimen de la Unión Europea. Como pega, la doctrina parece reacia a la elección del Real Decreto-ley como método para introducir estas novedades en el ordenamiento nacional, debido al hecho de que no pase los trámites parlamentarios, ya que una normativa tan destacada podría beneficiarse en cierto modo del debate a su respecto.

Sin más dilación, vamos a analizar algunos de los rasgos más importantes de esta reforma (Ballesteros & Peguera, 2019):

- En cuanto a la representación gráfica y el concepto de marca, se elimina el requisito de representación gráfica, con lo que se amplía en gran manera el catálogo de posibles signos a usar, incluyéndose formas aromáticas o sonoras, etc.
- Se borra la dualidad entre las marcas notorias, aquellas conocidas por los consumidores de un determinado sector, y las marcas renombradas, reconocidas por el mercado en su concepción más amplia, absorbiendo la segunda modalidad a la primera.
- Se incluyen una serie de prohibiciones absolutas relativas a signos vinculados a indicaciones geográficas, cuyo fin será poder otorgar una mayor protección a las denominaciones de origen, a las especialidades tradicionales protegidas, etc.

- Se lleva a cabo asimismo una protección de los titulares de las marcas contra actos de piratería y falsificación, a través de la facultad del titular de una marca de la prohibición de entrada de productos procedentes de países no comunitarios si aparecen vinculados a signos o indicativos de gran semejanza a alguno registrado como marca en algún estado de la Unión Europea.
- En cuanto a los procedimientos de oposición, se podrá solicitar la prueba de uso de aquellas marcas existentes durante un mínimo de 5 años cuando los titulares de las mismas se opongan al registro de una solicitud de marca.

En cuanto al Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, detalla en mayor medida los procedimientos derivados de la Ley de Marcas, aspectos como el registro, la defensa, etc.

Podemos destacar que dedica los artículos 37 y 38 a las marcas colectivas y de garantía.

7.1.2. Sistema comunitario de marcas.

Vamos a hablar ahora del sistema comunitario de marcas. Como ya sabemos, los productores y prestadores de servicios españoles se mueven en un mercado común de bienes y servicios, donde impera la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios.

Dentro de este ámbito nos vamos a referir en un primer momento a la “Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas”, y también al “Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea”.

La Directiva 2015/2436 tiene como fin la armonización de las legislaciones nacionales de los Estados miembros, con el objetivo en mente de lograr la mayor uniformidad de oportunidades en el mercado comunitario de bienes y servicios, establecer unos regímenes de competencia leales y justos, eliminando cualquier traba o disparidad entre los diversos mercados nacionales que componen la Unión Europea.

Por su parte, el Reglamento 2017/1001, en las mismas líneas que lo anteriormente expuesto, fomenta la competencia en el mercado de la UE, tratando de establecer un régimen de protección uniforme a toda marca propia de un Estado miembro de la Unión Europea, ya tenga consideración de marca nacional o de la Unión.

Estas dos normas jurídicas fueron ampliamente reformadas en el año 2015, sobre todo en cuanto a aspectos procedimentales, y en lo relativo al concepto de marca y su representación. Concisamente, podemos exponer algunos de los cambios más destacados:

- Se varía cierta terminología: la marca comunitaria se denomina a partir de este momento marca de la Unión Europea, lo mismo sucede con la Oficina de Propiedad intelectual de la UE o EUIPO por sus siglas en inglés.
- Se suprime la necesidad de representación gráfica en cuanto a signos de marca.
- Se establece una tutela obligatoria en cuanto a las marcas de renombre.
- Se suprimen algunas causas de nulidad, como la mala fe del titular.
- Se introduce la marca de certificación de la Unión.
- Se armonizan numerosos apartados procedimentales, véase la cesión de derecho, licencias, régimen de denegación...
- Se amplía la protección relativa a denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

Por último, para finalizar este apartado, no podemos olvidarnos de dos figuras básicas en nuestro estudio, las marcas de certificación y colectivas de la Unión, que básicamente actúan como hermanas de las marcas de garantía y colectivas nacionales a nivel europeo.

7.2.2.1. La marca de certificación de la Unión Europea.

Para concluir este estudio normativo de la marca de garantía desde un nivel comunitario, habremos de avanzar hacia la noción del término “marca de certificación”, propio del derecho comparado y además proveniente de la tradición y jurisprudencia anglosajonas.

Íntimamente relacionada con la marca de garantía, es una concepción reciente en el ámbito comunitario, y el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, en su artículo 83, lo caracteriza como aquella marca que *“permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad,*

la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación”.

Así, a modo de espejo en relación con la marca de garantía en el derecho nacional, la certificación indica que los productos y servicios bajo dicha marca cumplen con los requisitos establecidos en los reglamentos de uso, sometidos a control bajo la responsabilidad del titular de la marca.

Por último, destacar cómo, en el ámbito comunitario, las marcas de garantía no podrán definir la procedencia geográfica de los productos o servicios, estando reservado este ámbito para las marcas colectivas de la Unión Europea, a las que nos referiremos a continuación.

7.2.2.2. La marca colectiva de la Unión Europea.

Para finalizar este estudio conceptual de la marca colectiva, habremos de referirnos a la marca comunitaria de la Unión Europea. Y, concretamente, habremos de dirigirnos sin mayor dilación a la sección primera del Capítulo VIII del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de Junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

En concreto, la marca colectiva de la Unión aparece definida en el art. 74.1 de dicho reglamento, que dispone lo siguiente:

“Podrán constituir «marcas colectivas de la Unión Europea» (en lo sucesivo, «marcas colectivas de la Unión») las marcas de la Unión así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas colectivas de la Unión las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público.”

Dicho esto, y sin entrar a fondo en el estudio de la materia comunitaria, nos gustaría mencionar cómo este tipo de marcas no se circunscriben al ámbito de la alimentación, agrícola y de la hostelería como parecía apuntar en un origen, sino que existe una cada vez

mayor diversificación. Asimismo, podemos destacar un par de aspectos relevantes sobre el estatuto jurídico de las marcas colectivas de la Unión Europea en general:

- Su carácter facultativo, ya que el mismo supuesto de hecho se podrá canalizar a través de una marca de la UE individual o de una marca de la Unión colectiva. Llegamos a esta conclusión a través de las palabras escogidas por el legislador europeo en cuanto a artículo 74.1 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, en tanto en cuanto lee: “Podrán constituir...”.
- Se produce la separación entre la titularidad de la marca y la utilización de la referida marca.
- La titularidad para marcas colectivas de la Unión será reservada tanto para asociaciones como para personas jurídicas de Derecho Público. Será el legislador nacional el que fije en cada caso los términos y requisitos de estas dos figuras de carácter subjetivo.
- En todo caso, el uso de las marcas colectivas de la Unión estará sujeto no sólo al correspondiente Reglamento de uso, sino también al respeto del principio de no discriminación y del respeto a la libre competencia en el mercado interior.

7.2 Régimen Jurídico de las marcas de garantía y colectivas.

Ahora vamos a pasar a explicar el régimen jurídico de las marcas de garantía y de las marcas colectivas, desde una mecánica comparativa, a modo de espejo, como ya hemos hecho en otras ocasiones a lo largo de estas páginas.

Para ello, vamos a basarnos en el planteamiento seguido por Largo (2006), puesto que su obra refleja con gran agudeza los objetivos que buscamos alcanzar en este punto del trabajo. Asimismo, también tendremos presente lo dispuesto por Bercovitz (2008), por lo útil que puede resultar para el estudio del marco normativo de la marca de garantía y de la marca normativa sus comentarios a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Todo ello sin

perjuicio de las novedades que debamos incluir a raíz de la última reforma del año 2019 sobre la Ley de Marcas y la introducción en nuestro ordenamiento jurídico del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

A la hora de estudiar el régimen jurídico de ambas marcas habremos de analizar una serie de apartados: la legitimación de solicitud, su procedimiento de registro y aspectos relativos al mismo, el reglamento de uso, punto clave en el régimen de ambos tipos de marcas, el contenido del derecho tratado, así como la transmisibilidad, nulidad y caducidad de la misma.

Como ya hemos mencionado anteriormente, el Título VII de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, recoge todos estos aspectos, que pasaremos a tratar a continuación.

7.2.1. La legitimación de solicitud de las marcas de garantía y colectiva.

En este apartado vamos a comentar el aspecto referente a la legitimación de solicitud de las marcas colectivas y de garantía, esto es, ¿quién puede presentar petición ante los correspondientes órganos para la creación de una marca de este tipo?

Sin penetrar en mayor medida en el tema, podemos comenzar por establecer cómo, para las marcas colectivas, se establece la legitimación desde un punto de vista restrictivo, si bien se ha ampliado en referencia a la redacción original del artículo en la antigua Ley de Marcas de 1988, mientras que para las marcas de garantía se opta por una mayor holgura, “toda persona física o jurídica...”, a salvo de una determinada restricción que analizaremos a continuación.

Comencemos por la legitimación en las marcas colectivas.

Lo primero será centrarnos en la lectura del apartado 62.2 LM, que dispone lo siguiente:

“Solo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público.”

Podemos apreciar cómo, a la hora de definir la titularidad de las marcas colectivas, el ordenamiento jurídico español opta por la solución alemana, derivada de la

Markenrechtsreformgesetz (1994), norma que otorga la titularidad en las marcas colectivas tanto a asociaciones como a personas jurídicas Derecho Público.

Dicho esto, debemos hacer mención de si es obligatorio o facultativo para estas personas legitimadas la elección de esta clase de marca si se dan los presupuestos necesarios establecidos en el propio artículo 62 LM. La jurisprudencia parece optar por lo segundo, si bien habrá de tenerse en cuenta la posterior posición que adopte la OEPM sobre la solicitud y el cumplimiento de los diversos requisitos (Varea, 2008, pág. 1079).

De la lectura del artículo 69.2 LM podemos advertir que se establecen dos categorías a la hora de solicitar la marca: por un lado, las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios y comerciantes y por otro, las personas jurídicas de Derecho Público.

Comencemos por tratar las primeras. En un primer instante debemos recalcar cómo será fundamental que la asociación cuente con capacidad jurídica. Pero además, será clave para analizar a estos sujetos el qué entendemos por asociación. Aunque la doctrina parece que se apoya por delimitar en base a lo dispuesto por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, por lo que a priori, de acuerdo con la tradición jurídica española, se tratará de asociación sin ningún fin lucrativo, dejando de lado algunas figuras como sociedades mercantiles, laborales, industriales o civiles, cooperativas, mutualidades, etc.

Sin embargo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la hora de establecer la práctica, parece regularlo de un modo más amplio, dándose el caso de Sociedades Cooperativas, como en la marca colectiva “Vedella de Girona”, Sociedades Limitadas, como en la marca “Prexport”, de “Prexport S.L.” e incluso otros tipos de asociaciones, véase el caso de “Colectivo de Autores Independientes”, perteneciente al Colectivo de Autores Independientes.

De cualquier modo, lo importante y fundamental es que estas asociaciones tengan un interés particular en el fin que los miembros de la misma busquen, esto es, la comercialización de servicios y de productos en el mercado, promover su implantación a costes menores respecto a una vía independiente de cada uno, pudiendo así competir de tú a tú con otras grandes empresas del sector. En definitiva, ventajas patrimoniales.

Respecto a las marcas colectivas de titularidad pública, hemos de comenzar por mencionar cómo no se encontraban previstas en la antigua Ley de Marcas de 1988; si bien con esto no

queremos decir que las personas jurídicas públicas no pudiesen optar a este tipo de marcas, sino que habrían de establecer una asociación para gozar de legitimación.

Pero, ¿qué consideramos persona jurídica de Derecho Público? La jurisprudencia se inclina por abarcar toda Administración Pública (Entidades Locales, Comunidades Autónomas, Estado) así como cualquier persona sujeta a un régimen jurídico de Derecho público, pasando así a formar parte Colegios profesionales, Universidades...

En cuanto a los efectos de la inclusión de estas personas jurídicas de Derecho público en el art. 62.2 LM, la doctrina no parece acabar de posicionarse en un lado u otro, esgrimiéndose tanto argumentos en contra como a favor.

Entre los primeros, la posible solapación de estas marcas colectivas de titularidad pública con marcas de garantía, ya que en este tipo de marcas, la titularidad pública implica un desvanecimiento de la “indicación de la procedencia empresarial”, enfocándose más hacia una función de certificación, propia de las marcas de garantía. Así, en el mercado, estas marcas corren el riesgo de asimilarse en los ojos de los consumidores como marcas de garantía.

Entre los argumentos a favor nos encontramos con la cara opuesta de la misma moneda, y es que si, en las marcas de garantía de titularidad pública la entidad creadora del Reglamento de uso es la misma que se encarga de su aprobación y control, con la creación de marcas colectivas de titularidad pública se puede lograr evitar este autocontrol, ya que no se da este control público del Reglamento de uso en las marcas colectivas.

En cuanto a la legitimación de solicitud en las marcas de garantía, el art. 68.2 LM establece lo siguiente:

“Toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía, a condición de que dichas personas no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica”

Nos encontramos con una formulación totalmente abierta, dando cabida a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, incluso fundaciones como en el caso de la Marca de Garantía Puerto de Valencia, siendo su titular la Fundación Puerto de Valencia. Pero también con una gran limitación, ya que lee: “a condición de que dichas personas no desarrollen una actividad

empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica”.

De esta manera, nos encontramos con un titular cuya función es extender autorización para el uso de la marca y controlar el uso que se haga de la misma, de acuerdo con el Reglamento de uso.

Se separa la titularidad y el uso de la marca de garantía; y no es requisito indispensable el poseer condición ni organización empresarial, únicamente será necesario el poder contar con unas capacidades suficientes a fin de poder ejecutar sus funciones como garante de la marca de garantía.

Vamos a referirnos ahora a la limitación antes destacada: “a condición de que dichas personas no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica”

Se trata de un recorte en función a la actividad que desarrolla el sujeto que pretende la titularidad, y no por sus capacidades de gestión de la misma. Se trata de una limitación que también se hace presente entre las causas de caducidad del artículo 73 LM.

Su fin no será otro que el evitar la posibilidad de que concurran conflictos de intereses, ya que se busca garantizar que el titular de la marca sea imparcial, se fije exclusivamente en la calidad del producto y del servicio vinculado al signo de calidad.

7.2.2. El registro de la marca de garantía y colectiva. Mención a la denegación de registro. Referencia a la negativa de adquisición de notoriedad a través de su uso continuado.

En cuanto al procedimiento de registro, podremos estudiar desde un punto de vista conjunto ambas marcas.

El registro ha de ser efectuado válidamente y conforme a buena fe, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Tanto la marca de garantía como la marca colectiva siguen el régimen general que establece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en sus artículos 11 y siguientes, así como lo dispuesto por el correspondiente Reglamento (RLM).

Brevemente, respecto a los requisitos de la solicitud con carácter general, el artículo 12 LM, apartado primero, establece lo siguiente:

“Artículo 12 – Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos:

a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca.

b) La información que permita identificar al solicitante.

c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).

d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.”

De un modo muy esquemático, Largo Gil, en su obra *“Las marcas colectivas y las marcas de garantía”* resume el proceso de registro en los siguientes pasos:

Solicitud de registro; más exigente aquí que en el régimen común; se ha de identificar la marca registrada como de garantía o colectiva, sin que esta identificación tenga carácter vinculante frente a la OEPM. Además, se ha de incluir el borrador de Reglamento de uso en esta solicitud.

En el caso de tratarse de una marca colectiva, se adjuntará una copia de los Estatutos de la entidad o asociación referida, y acreditación en cuanto a la constitución de dicha entidad, según lo dispuesto por el art. 28 RLM.

Por último, se decretará la resolución del procedimiento de concesión del registro en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y se procede a expedir el debido título (art. 22 LM).

Una vez establecido este procedimiento mencionado, debemos hacer mención sobre qué pasará si este registro no llega a buen puerto, esto es, se produce la denegación del mismo.

Hemos de comenzar por tratar el régimen común de denegación del registro, de prohibiciones, tanto absolutas como relativas, que se contienen en los capítulos II y III del Título II de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; para ser más concretos, los arts. 5 a 9 de la misma.

Repasado el régimen general, nos centraremos en la denegación del registro con carácter particular en los tipos de marcas colectivo y de garantía, que complementan lo dispuesto por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en sus disposiciones generales; se incluyen algunas peculiaridades.

Podemos iniciar por elaborar cómo será la OEPM o el órgano competente que deba llevar a cabo la gestión en la Comunidad Autónoma correspondiente (si bien ha de remitir posteriormente la solicitud a la OEPM).

Una vez se produce la mencionada publicación en el BOPI (art. 18 LM, art. 13 RLM), comienza el plazo para que terceros (según la OEPM: “titulares de signos registrados o solicitados anteriormente”) presenten su oposición al registro de la marca. Pero además de este control, la propia OEPM llevará a cabo un examen de fondo, que estructuramos a continuación.

De los artículos 64 LM y 70 LM, que analizan correspondientemente la denegación de solicitud en la marca colectiva y en la marca de garantía, podemos extraer dos grandes peculiaridades respecto al régimen general y una vía de subsanación referente al Reglamento de uso:

- Arts. 64.1 LM y 70.1 LM.

La solicitud de registro de una marca colectiva y/o de garantía *“será denegada en la forma y por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 62 y 63, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.”*

El primer párrafo de los artículos 64 LM y 70 LM nos indica, por un lado, que se producirá denegación de solicitud cuando la misma no se halle conforme a los conceptos establecidos en los artículos 62 y 68 LM, podemos enumerar:

1. Omisión de la clasificación de la marca como colectiva o de garantía.
2. Solicitud incompleta.
3. Falta de abono de tasas correspondientes.
4. Reglamento de uso incompleto.

Asimismo, este primer apartado también nos refiere a la posibilidad de que el Reglamento de uso sea contrario a la buena costumbre o al orden público.

- Arts. 64.2 LM y 70.2 LM

“La solicitud de marca colectiva será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva o de garantía.”

“La solicitud de marca de garantía será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía.”

En estos dos párrafos se expone una prohibición referida a la posibilidad de que el consumidor caiga sobre error en relación al contenido y caracteres específicos de la marca, destacamos que no será sobre los servicios o productos en sí mismos.

Podemos afirmar que se trata de un *“reconocimiento legal de los efectos psicológicos que los símbolos del tráfico producen en la mente de los consumidores”* (Gómez Segade, 1995, en Largo, 2006)

- Arts. 64.3 LM y 70.3 LM.

“No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.”

En este último párrafo, de idéntica expresión, se establece que se puede salvar la solicitud denegada en un principio a través de la modificación del Reglamento de uso y su readecuación conforme a los requisitos establecidos en la Ley de Marcas, pudiendo continuar de este modo el procedimiento de registro en los plazos establecidos a su efecto.

Por último, para finalizar este apartado referente al registro, nos centraremos en la prohibición de adquirir notoriedad por uso.

En el ámbito de las marcas colectivas y de las marcas de garantía, el registro posee carácter constitutivo, no cabe lugar a duda en que no se podrá lograr la protección por el uso. Únicamente nacerán las marcas a través de su inscripción en la correspondiente sección del registro de marcas de la OEPM.

Esto es, se excluyen las marcas de garantía y colectivas de mero hecho.

Al respecto, debemos mencionar la SAP Salamanca de 20 de diciembre de 2006, “Hornazo de Salamanca”:

El 18 de febrero de 2002, se crea la “Asociación Hornazo de Salamanca”, cuyo objeto social era la promoción de la venta de hornazos, plato típico de la gastronomía salmantina, así como fomentar el desarrollo de la competitividad de este producto en el mercado.

De este modo, se proponen constituir una marca de garantía, establecen un Reglamento de uso y dirigen su solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El 26 de mayo de 2004 deniegan la solicitud.

Sin embargo, durante todo este proceso, la “Asociación Hornazo de Salamanca” lleva a cabo la promoción de sus productos como si contasen con el distintivo de garantía, véanse presentaciones en ferias, anuncios con eslóganes tales como “*nuestra marca de garantía nos distingue*”, o “*pídalo con marca de garantía*”.

Pero no solo esto, sino que además, una vez denegada la solicitud, continúan su conducta de publicidad en el mercado. La sociedad “Lazarillo de Tormes S.L.” interpone denuncia, en vista a los daños recibidos, y vía actos ilícitos y competencia desleal, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

En primera instancia, el Juzgado N°4 de Salamanca, a 31 julio de 2006, estima la demanda y falla imponiendo a la entidad “Asociación Hornazo de Salamanca” los siguientes términos:

- Cese inmediato del uso.
- Cese de la promoción como marca de garantía.
- Publicación de una rectificación en dos diarios de Salamanca.

Finalmente, tras el correspondiente recurso de apelación, la AP de Salamanca mantiene el fallo de forma parcial, retirando la imposición de publicar rectificación en vista de la no existencia de daños y perjuicios en el sector.

7.2.3. El Reglamento de uso en las marcas de garantía y colectivas.

Pasamos ahora a encarrilar uno de los puntos fundamentales del régimen jurídico de las marcas colectivas y de las marcas de garantía, esto es, el Reglamento de uso.

Podemos establecer que el Reglamento de uso será el eje sobre el que se va a estructurar el particular régimen jurídico de estas marcas. La importancia de éste proviene de algunos de los caracteres ya comentados en puntos anteriores del trabajo; como son la separación que existe entre la posibilidad de uso de estas marcas y su propia titularidad, y la necesidad de proteger el interés general del consumidor, así como la publicidad que rodea a dichas marcas (estamos hablando de una fijación previa de requisitos para la concesión de uso de marca a disposición de aquellos productores o empresas interesadas).

Además, no nos podemos olvidar del hecho de que la necesidad de existencia de un Reglamento de uso también emana de la propia necesidad de evitar un comportamiento arbitrario del titular en cuanto a la concesión de una autorización para el uso.

A la hora de estudiar este apartado, habremos de procurar evitar las reiteraciones innecesarias que puedan llegar a producirse, si bien debemos analizar de modo separado las diversas especialidades que se derivan de las funciones propias que desarrolla cada modalidad de marca, particularidades que se centran en el hecho de que el régimen relativo a marcas de garantía será más riguroso y de que ha de emplazarse un informe favorable por el órgano administrativo correspondiente.

Para finalizar esta breve introducción, señalamos que algunos de los Reglamentos de uso que tomaremos como referencia a lo largo de las siguientes páginas serán: para marcas colectivas, “Mazapán de Soto de La Rioja”, “Joyas de autor”, “Longaniza de Graus”, etc.; “Mármol de Macael”, “Marca de Garantía Puerto de Valencia”, “Marca de Garantía Halal”, etc., entre las marcas de garantía.

7.2.3.1 Autoría.

El autor del Reglamento de uso será el solicitante de las marcas, que lo habrá de redactar de forma unilateral, conforme a lo dispuesto por sus propios estatutos en cuanto a la creación de actos jurídicos.

Generalmente, el Reglamento de uso acaba siendo fruto de una negociación por parte de los miembros de las asociaciones o directamente una propuesta con origen en el órgano social o autoridad competente, si bien podemos hablar de únicamente una libertad relativa, ya que estas propuestas siempre habrán de moverse dentro de los márgenes que indica la Ley de marcas y su Reglamento.

Una vez aprobada la concesión de la marca, este autor del Reglamento de uso pasará a ser titular de dicha marca.

7.2.3.2 Contenido.

El contenido del Reglamento de uso de las marcas de garantía y colectivas viene dado en función de la naturaleza y funciones de cada una de estas marcas.

Así, los preceptos fundamentales a tener en cuenta al respecto serán el artículo 63 LM para las marcas colectivas y el artículo 69 LM para las de garantía, además de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Marcas, más concretamente, en su artículo 38.

Para analizar en profundidad el contenido, vamos a ver por un lado los requisitos imperativos que ha de abarcar el Reglamento de uso, y por otro lado, aquellos requisitos que posean un carácter más contingente y potestativo.

Sin más dilación, entremos de lleno a tratar las menciones indispensables que han de figurar en el Reglamento de uso de las marcas colectivas.

“Artículo 63. Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de marca colectiva deberá ser acompañada de un reglamento de uso, en el que, además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se especificarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación y demás sanciones en que puede incurrir.

2. Si la marca colectiva consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.”

Como podemos apreciar con la lectura de este artículo 63, existen unos requisitos de carácter subjetivo, véanse “*los datos de identificación de la asociación solicitante*” y “*las condiciones de afiliación a la asociación*”.

Entre los datos de identificación figuran, conforme al art. 38.1 RCM los siguientes: nombre y domicilio social de la asociación o entidad de Derecho Público solicitante, el objeto de la asociación o de la entidad de Derecho público y los órganos autorizados a representar a la asociación o entidad de Derecho público.

Así, por ejemplo, el Reglamento de uso de la marca colectiva “Mazapán de Soto de La Rioja”, en su artículo segundo, establece como su titular a la “Asociación Provincial de Empresas Fabricantes de Mazapanes de La Rioja”, y su domicilio en la calle “Hermanos Monroy C.P. 26001, Logroño”. Su objeto social, artículo tercero, es fijado como desarrollar actividades a fin de mejorar el ámbito socioeconómico de los afiliados.

Por su parte, el Reglamento de uso de la marca “Joyas de Autor” establece como titular a la “Asociación Española de Diseñadores y Creativos de Joyería y Orfebrería Joyas de Autor”, con sede en “Calle Dolores Bejarano C.P. 28029, Madrid”, y su finalidad no es otra que la de mantener el prestigio de sus productos tanto a nivel internaciones como nacional, enraizado en la calidad de sus obras.

En cuanto a aquellas “condiciones de afiliación a la asociación” que contemplábamos, no es otra cosa que aquellos requisitos a cumplir por los productores o empresas que deseen una concesión para el uso de la marca.

Volvemos otra vez al Reglamento de uso de “Mazapán de Soto de La Rioja” para ver algún ejemplo de estas condiciones; en este caso, poseer mínimo 1 centro de trabajo en la C.A. de La Rioja, ser empresario titular de una compañía de Fabricación del Mazapán...

Tras estos dos requisitos subjetivos, nos encontramos con otros de índole más objetiva, que funcionan como base para que estas marcas puedan ejercer de forma efectiva su función.

Son “*las condiciones de uso de la marca*” y “*los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación y demás sanciones en que puede incurrir*”.

Entre las primeras, condiciones de uso, existen numerosas cláusulas que pueden incluirse en estos Reglamentos. Algunas de ellas vienen predisuestas por el ordenamiento jurídico, y serán éstas las que nos interesan.

Así, por ejemplo, no se podrán usar marcas colectivas en sustitución de la marca principal o propia del productor. Como ya hemos repetido en otras ocasiones, tampoco podrán las condiciones de uso contrariar las buenas costumbres y el orden público, ni inducir al público error acerca del carácter o contenido de la marca.

También existe un amplio catálogo de sanciones disponibles, que alcanzarán una intensidad menor o mayor en función de la gravedad del comportamiento sancionado; desde meros apercibimientos tanto públicos como privados hasta suspensiones en el uso de la marca e inclusive la total revocación para la utilización autorizada de la marca. Estos ejemplos de medidas de sanción se incluyen el artículo 11 del Reglamento de uso de la marca colectiva “Mazapán de Soto de la Rioja”.

Todo esto que hemos explicado será en relación a las marcas colectivas, y pasamos ahora a elaborar el contenido del Reglamento de uso de las marcas de garantía, y para ello comenzamos por la obligatoria lectura del art. 69 LM.

“Artículo 69 – Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca.

2. El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante.

3. Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca.”

En cuanto a las personas autorizadas, repetimos lo expuesto para las marcas colectivas, y su redireccionamiento al art. 38 RLM.

Un ejemplo que podemos exponer es el Reglamento de la marca de garantía “Madrid Excelente”, cuyo titular es la C.A. de Madrid, y fija domicilio en “Calle Velázquez, C.P. 28001, Madrid”, así como el objeto social de apostar por el calibre de empresas con núcleo central en Madrid, entre otros.

Del mismo modo, tampoco vamos a volver a estudiar a fondo el régimen de sanciones que han de incluir los Reglamentos de uso de las marcas de garantía, ya que es francamente simétrico al analizado anteriormente.

Pero sí que habremos de entrar a fondo en una de estas menciones obligatorias específicas de la marca de garantía, “*las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar*”.

Esta mención se encuentra íntimamente ligada a la función de certificación que realizan estas marcas, por lo que es un punto fundamental por parte de los titulares a la hora de redactar estos reglamentos.

Estas características son las que van a definir a la marca de garantía en el mercado frente a los consumidores, y son realmente donde entra en juego la vertiente socioeconómica de los productores o prestadores de servicios.

Dentro de estas características se incluyen componentes, condiciones, orígenes geográficos, métodos de producción, etc. Son significativos a este respecto, por ejemplo, los Reglamentos de uso de la “Marca de Garantía Halal” y de la “Marca de Garantía Puerto de Valencia”. En el primero, se especifica como los alimentos amparados por este distintivo de calidad habrán de ser acordes a la Ley Islámica y, por tanto, aptos para el consumo de los fieles musulmanes. Con ello, se establece la prohibición de usar materias primas provenientes de determinados animales, la prohibición de graduación alcohólica alguna en las bebidas, y extremos tales como el modo de sacrificio de animales de los cuales se obtengan carnes frescas. Por su parte, la “Marca de Garantía Puerto de Valencia”, en tanto que se refiere a servicios, delimita en su

artículo 9 una serie de criterios para la ejecución de los mismos, véanse horarios de atraque de buques, seguridad de mercancías, detallados plazos de entrega, entre otros.

Además, se establecen mecanismos de control al respecto, los cuales podrán ser aplicables de forma previa a la autorización, si bien asimismo durante la vigencia de la misma.

En la Ley de Marcas no se especifica nada al respecto, pero podemos destacar unas cuantas posibles medidas que se suelen incluir en los Reglamentos de uso de este ámbito:

- Toma de muestras, que se realizarán sin previo aviso, como recoge el Reglamento de uso de la marca de garantía “Mármol de Macael”.
- El establecimiento de un órgano exclusivo de control de calidad dentro del organigrama estructural y organizativo del titular de la marca.
- Contratación de servicios de control de empresas especializadas en el control de garantía, opción por la que se opta en relación a los “Pimientos de Guernika” por ejemplo.

Por último, el art. 69 LM recoge el supuesto del cobro de un *canon*, que incluiremos en este apartado a pesar de que no se establezca con plena obligatoriedad, pues se trata de un *canon* optativo, ya que hay supuestos en los que el ejercicio del uso de la marca es gratuito, lo que a todas luces refleja razonable desde un punto de vista de la función certificadora de calidad de estas marcas, que *a priori* nada tiene que ver con una finalidad lucrativa (Martín, 2003 en Largo, 2006).

Para finalizar este apartado sobre las menciones imperativas del contenido de los Reglamentos de uso, debemos señalar lo dispuesto en los arts. 63.2 y 69.3 LM, sobre las denominadas marcas geográficas, de lo que ya hablamos en el apartado sexto en relación a las denominaciones de origen.

El legislador establece que, en estos supuestos, el Reglamento de uso *“deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca”*.

Como ya expresamos, la doctrina lo llega a considerar como una medida para la defensa de la libre competencia, justificada en que el titular de una marca colectiva o de garantía no podrá denegar el uso de una marca geográfica a aquellos productores que cumplan todos los requisitos al respecto. Una suerte de “cláusula antiabuso”.

Además de estos requisitos imperativos existen otros con un carácter potestativo, que son mayoritariamente contingenciales. Lo expuesto hasta el momento no era más que una serie de mínimos que regula el régimen jurídico para las marcas colectivas y de garantía.

Realmente no podemos hacer un gran estudio al respecto ya que cada titular añade diversas cláusulas de este tipo bajo su propio juicio, pero sí podemos llevar a cabo una enumeración de algunas de las más comunes. Así, algunos ejemplos son:

- Delimitación de ejercicio de acciones referentes a la defensa sobre el uso exclusivo de las marcas.
- Cesión o extinción de marca para aquellos casos de extinción del propio titular de la misma.
- Concreción del procedimiento de concesión de autorizaciones de uso.
- Inclusión de estructura orgánica y jerárquica del titular y/o entidad gestora de la marca.
- Establecimiento de sistemas internos de resolución extrajudicial de reclamaciones de consumidores.
- Concreción del procedimiento de reforma del propio Reglamento de uso.
- Fijación del principio de conservación del propio Reglamento de uso.

7.2.3.3. Informe acerca del Reglamento de uso de marcas de las marcas de garantía.

Vamos a finalizar el apartado relativo al Reglamento de uso con una obligatoria referencia al informe preceptivo del mismo en supuestos de marcas de garantía.

Como hemos venido exponiendo a lo largo del trabajo, las marcas de garantía tutelan un interés público, el de los consumidores, lo que se encuentra estrechamente enraizado en su función de certificación, indicadora de calidad en los productos y servicios que representa. Es por esto que su Reglamento de uso no pueda ser dejado a la plena libertad de las disposiciones del titular, sino que en él ha de intervenir un Órgano administrativo independiente que pueda verificar que no se pone en riesgo el interés general del mercado.

Este es uno de los puntos más conflictivos a la hora de crear una marca de garantía, ya que hasta que dicho Reglamento de uso no sea valorado favorablemente por el Órgano

administrativo correspondiente (en función del nivel autonómico o nacional de la marca, entre otros), no podrá ser inscrita en el registro de marcas de la OEPM, punto definitivo en el nacimiento de una nueva marca.

7.2.4 El contenido del derecho de marca dentro de esta tipología: uso exclusivo y defensa de la propia marca.

Vamos a adentrarnos ahora en otro de los puntos clave del trabajo, el contenido del derecho de las marcas de garantía y de las marcas colectivas.

Este contenido va a seguir en su mayor parte las líneas generales demarcadas por la Ley de Marcas en referencia al régimen común, establecido en el Título V de la misma.

Para no salir de los límites propios de este trabajo, no dedicaremos demasiada atención a este régimen común, y enfocaremos nuestra energía a analizar las peculiaridades que presentan estos tipos de marcas en su régimen específico, peculiaridades que tienen su origen en dos de los caracteres ya mencionados en los puntos 4 y 5 de este proyecto, la separación entre titularidad y uso de la marca por un lado y la función de certificación e indicadora de la procedencia empresarial por otro.

Dicho esto, los apartados que vamos a revisar en relación al contenido serán el uso exclusivo de la marca (junto con la “disociación” entre uso y titularidad), el régimen de responsabilidades aplicables tanto al titular de la marca como a los usuarios y, por último, lo relativo a la defensa de las marcas colectivas y de garantía.

7.2.4.1 Uso exclusivo de la marca.

Como se fija en el régimen común, el titular de la marca goza de un derecho exclusivo de uso sobre la misma, pero con la peculiaridad en este caso de que el titular no va a poder usar la marca sobre sus productos y servicios, sino que serán los autorizados quienes lleven a cabo este uso en el mercado.

El por qué de esta disociación varía según hablemos de marcas de garantía y colectivas.

En las primeras, se hace referencia a su propio concepto, que recoge la Ley de Marcas, donde se indica un uso por un número de empresas bajo el control del titular de la marca. Se prohíbe el uso de estas marcas sobre productos y servicios propios del titular. No obstante, sí que se permite, incluso es preciso, que el titular de las marcas de garantía haga un uso publicitario de la misma, para promover su entrada en el mercado, lo que es uno de sus objetivos. Sin embargo, la doctrina no presenta una opinión uniforme sobre si esto supone un uso de la marca como tal.

En las colectivas, el fundamento de la disociación tiene otro origen, que no se encuentra en la Ley de Marcas, sino en el concepto de “asociación”, pues se supone que estas asociaciones titulares de la marca no practican actividad económica propia.

Así que, en definitiva, los titulares de estas clases de marcas no efectuarán un uso exclusivo de las mismas en el mercado, y dirigirán sus esfuerzos a la consecución de sus funciones propias (certificación e indicación del origen empresarial), así como a la potenciación del estatus socioeconómico de los usuarios.

En cuanto al uso en sí mismo, hemos de aclarar que al igual que en el régimen común, existe una carga de uso efectivo, real. Esta carga no se podrá satisfacer con la mera emisión de autorizaciones por parte del titular, sino que se ha de llevar a cabo un uso efectivo por parte de los productores usuarios en el mercado.

La cara contraria de la misma, ¿qué sucede si no se usan estas marcas? Hemos de admitir que se trataría de un supuesto ciertamente improbable, ya que el fenómeno que impulsa la creación de las marcas colectivas y de garantía no es otro que la propia necesidad de su existencia, por parte de productores y empresarios que, de forma individual, no pueden alcanzar los objetivos de implantarse en el mercado de forma autónoma, y deben recurrir bien a la creación de asociaciones para este fin o a la promoción ante determinados órganos públicos.

Por último, para finalizar el apartado sobre el derecho de uso, debemos destacar una pequeña anotación, el hecho de que en las marcas colectivas no es único requisito para su uso pertenecer a la determinada asociación titular, sino que además de esto han de cumplirse todas las menciones que figuren en su Reglamento de uso, distinguiéndose así el hecho de ser miembro de la asociación titular y ser usuario de la marca colectiva.

7.2.4.2 Responsabilidad por incumplimiento. Repercusiones desde el punto de vista del titular de la marca de los usuarios autorizados para su uso.

La idea fundamental con la que empezar este punto es que la autorización para el uso de la marca y su régimen jurídico vinculado con la asociación o el ente titular que sea dispuesto, no podrá nunca sustituir la garantía que el ordenamiento exige del productor o distribuidor.

Respecto al titular de la marca, la Ley de Marcas se limita a exigir por su parte un control del uso que efectúan los usuarios autorizados, y asimismo, una labor sancionadora.

No puede la normativa obligar a que sea el titular el que responda de las faltas de los autorizados con respecto a los consumidores, no existe ningún vínculo jurídico directo que una a ambos.

Además, no solo eso, sino que sería contraproducente a todas luces someter al titular de la marca a un régimen tan estricto y demoledor, ya que su función en el mercado no es otra que la de promover los intereses socioeconómicos de los productores y prestadores de servicios ligados.

En tanto a los autorizados, como ya hemos dicho deben cumplir con su deber de garantía ordinaria. Son ellos los que se vinculan jurídicamente con los consumidores. Si un prestador de servicios no cumple los estándares prometidos, o un producto no se ajusta al nivel de calidad garantizado, serán ellos los que deban responder.

Bien que la justificación de este régimen es distinto para uno y otro tipo de marcas. En las colectivas, simplemente se debe a la generación de unas determinadas expectativas, esto es, cualquier reclamación al efecto se realizará por los medios que sean convenientes, en atención a la clase de contrato que exista entre las partes. En las marcas de garantía, el incumplimiento de sus promesas sobre los patrones definidos constituiría básicamente un engaño, un acto de competencia desleal, puesto que se induciría a los consumidores a error acerca de las características que se supone que representa dicha marca de garantía.

7.2.4.3 *La defensa de la marca.*

Vamos a hablar ahora de la “faceta negativa” del contenido de derecho de estas marcas.

El titular debe defender la marca en todos sus aspectos, desde garantizar su vigencia a través de medidas de control sobre los autorizados, asegurar el cumplimiento de todo aquello mencionado en el Reglamento de uso, como de atacar aquellas conductas que pongan en marcha terceros no autorizados.

No debemos olvidar que, al fin y al cabo, nos estamos moviendo en un ámbito económico en tanto a productos y servicios, donde los empresarios compiten por hacerse con el control de la demanda. Las marcas colectivas y de garantía serán sujeto de comportamientos y actitudes de terceros, que pretendan atentar contra éstas y expulsarlas del mercado.

Debemos anotar que en ocasiones, se prevé que titulares y usuarios actúen conjuntamente en la defensa de la marca, un litisconsorcio.

Para la defensa de la marca la Ley de Marcas establece el mismo régimen que en los artículos 40 y 41, esto es, por vía civil:

- Cese de actos en violación de su derecho.
- Indemnización de daños y perjuicios contraídos
- Adopción de medidas a fin de evitar la continuidad violación del contenido del derecho y, principalmente, la retirada del tráfico comercial de todos aquellos productos o remanentes vinculados con los actos ilícitos.
- Destrucción o ceder con fin humanitario, si posible, los productos ilícitos a no ser que se pueda eliminar el signo sin destruir el producto.
- Atribuir en propiedad el remanente, teniendo en cuenta su valor de cara a la declaración de daños y perjuicios.
- Publicar la sentencia en medios apropiados.

Por último, vamos a hacer referencia al sistema de protección complementario, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. En ella se configuran una serie de actos de comportan competencia desleal y tienen cierta ocurrencia en el ámbito de las marcas colectivas y de garantía:

- Actos de engaño (art. 7 LCD), indicaciones que tienen en vista confundir al consumidor sobre el origen, calidad, fabricación de productos..., elementos clave en la reputación de las marcas que conforman el meollo de nuestro trabajo.

- Actos de imitación (art. 11 LCD), conductas enfocadas a inducir al consumidor a creer que los productos y servicios provienen de estos usuarios autorizados por el titular.
- Actos de explotación de reputación (art.12 LCD), a través del uso de indicativos de garantía sin encontrarse autorizado.

7.2.5 Transmisibilidad de la marca.

En relación a la transmisión de las marcas colectivas y las marcas de garantía, nos vamos a mover en el margen del artículo 77 LM, “Cesión de las marcas colectivas o de garantía”, completamente reformado a través de la reforma publicada el 27 de diciembre 2018 que entró en vigor a partir del 14 de enero de 2019.

“Las marcas colectivas o de garantía solo podrán cederse, respectivamente, a una persona que cumpla los requisitos del artículo 62, apartado 2 o del artículo 68, apartado 2”.

La importancia de esta reforma es mayúscula en el campo de la transmisibilidad de marcas de garantía y colectivas, especialmente hacia estas segundas, ya que su cesión se encontraba virtualmente prohibida en el anterior régimen, a raíz del art. 62.4 LM que leía: “La marca colectiva no podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación”; si bien este apartado ha sido suprimido.

En la actualidad, lo que supone el meollo de este estudio, la transmisión de estos dos tipos de marcas sigue siendo incompatible con el régimen general del art. 47 LM.

Esto se produce por un simple hecho: en este ámbito hay intereses generales o públicos en juego.

No se puede establecer un régimen de total libertad de cesión de estas marcas ya que se pondría en riesgo a los consumidores. El ejemplo más claro lo podemos ver cuando nos fijamos en el hecho de que el Reglamento de uso de las marcas de garantía ha de ser aprobado por la Administración Pública, al llevarse a cabo esta transmisión se estaría modificando en cierto modo el propio Reglamento de uso, por lo que no cabe establecer una total libertad a la hora de ceder las marcas de garantía.

8.2.6 Nulidad y caducidad de la marca.

Como ya hemos visto, con la reforma del año 2019 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se ha reformulado todo lo referente a la caducidad y nulidad de las marcas, no solo en los tipos colectivo y de garantía, sino a nivel general.

En lo referente a este apartado, debemos resaltar como se asignan grandes competencias a la OEPM en este campo, inclusive a la hora de decretar caducidad y nulidad de las marcas de modo directo (entrada en vigor en un plazo de 4 años), desaparece la falta de legitimación de titularidad para la marca de entre las causas de nulidad y de caducidad, se establece una detallada regulación al efecto de las pruebas de uso en las demandas de nulidad y se retrotraen los efectos de la caducidad hasta la fecha de presentación de la demanda, salvo que se fijase fecha anterior en la resolución correspondiente.

Dicho esto, para llevar a cabo el análisis de la nulidad y caducidad de las marcas colectivas y de garantía, vamos a dejar atrás la anterior regulación por muy cercana temporalmente que resulte, y nos centraremos en la actual formulación de los artículos que la Ley de Marcas dedica al respecto.

Estudiaremos conjuntamente la nulidad de estas marcas por un lado, y el régimen de caducidad por otro, con las debidas referencias que debamos realizar a las disposiciones del Título VI “Nulidad y caducidad de la marca” en su ámbito general.

Así pues, comencemos por tratar la nulidad, recogida en los arts. 66 y 72 LM (para marcas colectivas y de garantía, respectivamente).

Estos artículos son básicamente idénticos en su contenido, y podríamos reformularlos en uno solo, de la siguiente manera:

“Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una marca (colectiva / de garantía) , mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación, cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo (64 / 70), salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.”

En un primer momento vamos a fijarnos en la remisión a los artículos 51 LM sobre nulidad absoluta y 52 LM acerca de la nulidad relativa. Con el fin de no hacer demasiado pesada la lectura, trataremos de resumir de un modo conciso y sistemático las causas de nulidad aplicables desde el punto de vista del régimen general, ya que no es este el foco o meollo de este texto.

Así el art. 51 LM, referente a la nulidad absoluta indica que podrán declararse nulas las marcas que:

- Contravengan lo dispuesto en el artículo 5 de la propia Ley de Marcas, bajo título prohibiciones absolutas (aquí se incluyen las derivadas del concepto, de los propios signos o indicaciones registradas, falta de carácter distintivo, los contrarios al orden público, la ley y las buenas costumbres, los que induzcan a error al consumidor, los excluidos por legislación de la Unión Europea, etc.).

- Cuando existiese mala fe por parte del solicitante de la marca.

Por su parte, el art. 52 LM sobre nulidad relativa se refiere a las prohibiciones relativas recogidas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10, acerca de marcas y nombres comerciales anteriores, marcas y nombres comerciales renombrados y otros derechos anteriores así como marcas de agentes y representantes.

En cuanto a los motivos específicos señalados por el ordenamiento jurídico en referencia a los dos tipos de marcas que nos atañen, podemos establecer otras dos nuevas causas de nulidad, estas son:

- El incumplimiento de la definición conceptual de marca colectiva y de marca de garantía contenidos en los arts. 62 y 68 LM.

- Contenido inadecuado o insuficiente del Reglamento de uso en relación a lo dispuesto por la normativa legal, Ley de Marcas y su Reglamento.

Dicho esto, ambos dos motivos podrán ser subsanados a través de una reforma en el propio Reglamento de uso, que bien adecúe el mismo a lo dispuesto en la Ley de Marcas o modifique el concepto de la marca a registrar hasta que corresponda con lo debido.

Pasemos ahora a tratar el tema de la caducidad. Para ello, lo estudiaremos del mismo modo que la nulidad, con las debidas referencias al régimen general de caducidad, y haciendo hincapié en las especialidades que presenten estas dos modalidades de marca.

De este modo, nos establecemos en los artículos 67 y 73 LM, que poseen un contenido simétrico en la práctica.

Ambos artículos, en un primer momento, indican las causas generales de caducidad del artículo 54 LM como aplicables a estos supuestos. Por lo tanto, de modo esquemático, debemos señalar:

- Uso de la marca disconforme al artículo 39 LM.
- Cuando se convirtiese la marca, en el mercado, y tanto por actividad como por inactividad del titular en la designación usual del servicio o producto para el que fuese registrada en un primer momento.
- Cuando la marca induzca al consumidor a error, especialmente sobre la procedencia, calidad o naturaleza de los productos y servicios.
- Cuando la marca no hubiera sido renovada conforme al artículo 32 LM.
- Cuando la marca hubiese sido renunciada por el titular.

Una vez mencionados estos preceptos de forma básica, pasaremos a analizar las causas de caducidad que el ordenamiento prevé específicamente para los supuestos de marcas colectivas y de garantía:

- Cuando el titular no adoptase medidas razonables para evitar aquellos usos de la marca incompatibles con lo establecido por el Reglamento de uso de las mismas.

- Cuando por consecuencia del uso llevado a cabo por personas autorizadas, se pueda inducir a error al consumidor conforme a lo previsto en los artículos 64 y 70 LM, respectivamente.
- Cuando se inscriba en el registro una modificación del Reglamento de uso que contravenga lo dispuesto en los artículos 65 y 71 LM, respectivamente.
- Además, causa exclusiva para las marcas de garantía, contenida en el artículo 73 LM, cuando el titular deje de cumplir aquellos requisitos establecidos en el artículo 68.2 LM.

8. CONCLUSIONES.

- Las marcas de garantía surgen por la propia necesidad de su existencia, derivada de aquellos productores y empresarios que de forma individual no logran implantarse en el mercado, y buscan métodos de asociación a fin de poder alcanzar sus objetivos.
- Las marcas de garantía y colectivas comparten muchas cualidades y extremos, tanto desde el punto de vista de su régimen jurídico, como desde la perspectiva del consumidor, así como en su origen y evolución.
- Entendemos la marca de garantía como un signo, indicación o medio que, vinculado a productos y servicios fabricados o distribuidos por personas oportunamente autorizadas, y siendo controlado por el correspondiente titular, ofrece a los consumidores una garantía de la presencia de unas características específicas, las cuales son además avaladas mediante control.
- Entendemos la marca colectiva como aquella indicación que señala que unos productos o servicios determinados proceden de, o son prestados por, usuarios concretos, que son miembros de la asociación o figura de Derecho público titulares de la marca.
- Tanto las marcas de garantía como las colectivas son “marcas acompañantes”, pues aparecen en el mercado vinculados a otras marcas que identifican de manera individual a un productor o empresario determinado.
- Tanto las marcas de garantía como las marcas colectivas poseen un “carácter certificador”, pues atestiguan bien una serie de características comunes en los productos o servicios las primeras, o un determinado origen empresarial en las segundas.
- Tanto las marcas de garantía como las marcas colectivas presentan lo que denominamos una “disociación constitutiva y permanente de la titularidad y el uso

de la marca”, en palabras de R. Largo Gil, en su obra “Marcas de garantía”; la dualidad entre la entidad titular de la marca y los usuarios de la misma.

- Ambos tipos de marca tutelan intereses generales de los consumidores, intereses privados de aquellos sujetos autorizados al uso, e incluso otros como los intereses medioambientales.
- En las marcas de garantía se produce una “intensificación” de la función indicadora de la calidad, a la par que un “desvanecimiento” de la función indicadora del origen. Las marcas colectivas potencian la función indicadora del origen, vinculando los productos y servicios a un determinado grupo de productores y empresarios.
- Existe una intensa vinculación, si bien existen claras diferencias, respecto a ciertas figuras o instrumentos de calidad, como las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas.
- En referencia a las Denominaciones de Origen Protegidas, a cualquier producto que provenga de dicha zona y cumpla con las características específicas requeridas, no le podrá ser negado el uso de la marca de garantía.
- A nivel comunitario, nos encontramos con la marca de certificación de la Unión Europea y con la marca colectiva de la Unión Europea, con un régimen de funcionamiento simétrico a las marcas de garantía y colectivas nacionales, en un plano transfronterizo y bajo los principios estructurales del mercado común.
- A nivel normativo nacional, el sistema se estructura en base, por un lado, a la “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, y por otro, al “Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, ambas afectadas por reformas entradas en vigor en 2019.
- Se prevé, de modo positivo, un uso exclusivo de la marca, y de modo negativo, unas causas de nulidad y caducidad.

- El Reglamento de uso es el eje sobre el que se va a estructurar el régimen jurídico particular de estas marcas, conteniendo condiciones de afiliación, de uso, sanciones, etc., siendo el aspecto sobre el cual versan las diferencias más palpables entre uno y otro tipo de marca.
- El Reglamento de uso de las marcas de garantía incorpora extremos ausentes en el Reglamento de uso de las marcas colectivas, como características comunes de los productos o servicios certificados (incluye componentes, orígenes geográficos, métodos de producción...), mecanismos de control o el abono de un *canon*. Asimismo se establece el requisito preceptivo de un informe favorable por parte del órgano administrativo competente.

9. REFERENCIAS Y FUENTES.

Bibliografía.

- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2002). *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Navarra: Thomson Aranzadi
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2005). *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la competencia y Propiedad Industria*. 6. ed. Navarra: Thomson Aranzadi.
- Bercovitz, A., & García-Cruces González, J. (2008). *Comentarios a la Ley de marcas*. Cizur Menor, Navarra: Thomson-Aranzadi.
- Broseta Pont, M. (1991). *Manual de derecho mercantil*. Madrid: Tecnos.
- Broseta Pont, M., & Martínez Sanz, F. (2018). *Manual de derecho mercantil*. Madrid: Tecnos.
- Casado Cerviño, A. (2000). *Derecho de marcas y protección de los consumidores*. Madrid: Tecnos.
- Fernández Novoa, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- García Pérez, R. (2019). *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*. Madrid: La Ley.
- Kotler, P. & Keller, K. (2006): *Dirección de Marketing*. Pearson Prentice Hall 12ª edición, México.
- Kotler, P., & Keller, K. (2012). *Dirección de marketing*. México D.F.: Pearson Educación.

- Largo Gil, R. (1993). *Las marcas de garantía*. Madrid: Ed. Civitas.
- Largo Gil, R. (2006). *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas.
- Lobato García-Miján, M. (2007). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Madrid: Civitas.
- Martínez Gutiérrez, Á. (2018). *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la Unión Europea*. Madrid: Marcial Pons.
- Millán Salas, F. (2012). *La denominación de origen: su protección jurídica*. Madrid: Reus.

Publicaciones periódicas y revistas.

- Esteve Sanz, M. (2019). “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas”. *La Ley Mercantil*, Número 55, 2019.
- Vidal Arranz. (2014). El pan de Valladolid está mucho mejor considerado fuera que aquí. *El Norte De Castilla*. Recuperado de: <https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201408/04/valladolid-esta-mucho-mejor-20140803111153.html>

Informes.

- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. *Marcas de Certificación*. Recuperado de <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/certification-marks>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Las marcas colectivas*. Recuperado de https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Especialidades Tradicionales Garantizadas. Recuperado de <https://www.mapa.gob.es/eu/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/especialidades-tradicionales-garantizadas/>
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. España Global. Recuperado de <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx>
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Listado de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas Agroalimentarias registradas en la Unión Europea. Recuperado de https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/web-listadodops-igpsagroalimporcaa010119_tcm30-426472.pdf

Referencias de páginas World Wide Web.

- Ballesteros, E., & Peguera, M. (2019). Entra en vigor la reforma de la Ley de Marcas - Propiedad Intelectual. Recuperado de <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/entra-vigor-la-reforma-la-ley-marcas/>

- Delgado, E. (2013). Derecho de marca | Derecho Mercantil, Civil y Administrativo. Recuperado de <http://www.enriquedelgado.es/derecho-de-marca/>

- ¿Qué son las ecoetiquetas? Tipos y características. (2015). Recuperado de <http://www.ambientologa.net/2015/04/que-es-la-ecoetiqueta-tipos-y.html>

- Marcas de certificación de la Unión Europea | ECIJA. (2017). Recuperado de <https://ecija.com/marcas-certificacion-la-union-europea/>

- Dominio Web “Polbo das Rías”.
Polbo das Rías. (2019). Recuperado de <http://polbodasrias.com/>

- Dominio Web “Galicia Calidade”.
Galicia Calidade. (2019). Recuperado de <https://www.galiciacalidade.gal/GL/>

- Dominio Web “Joyas de Autor”.
Sobre la Asociación Joyas de Autor. (2019) Recuperado de <http://www.joyasdeautor.org.es/sobre-la-asociacion-joyas-de-autor/>

- Información “M.G. Puerto de Valencia”.
La Marca - La Marca de Garantía. (2019). Recuperado de <http://www.marcagarantia.com/inicio/marca-garantia/>
Marca garantía puerto Valencia - GRUPO IVAC | IVAC INSTITUTO. (2019). Recuperado de <https://ivac.es/marca-garantia-puerto-valencia/>
Marca de Garantía. (2019). Recuperado de <https://www.valenciaport.com/negocio/servicios/marca-de-garantia/>

- Información “M.G. Pan de Valladolid”.
Productos Agroalimentarios de Castilla y León. (2019). Recuperado de <https://web.archive.org/web/20081230035614/http://canales.nortecastilla.es/agroalimentos/marcas/panvalladolid.php>

Legislación y jurisprudencia.

- Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

- Sentencia Audiencia Provincial de Salamanca, Sección 1ª, de 20 de diciembre de 2006, “Hornazo de Salamanca”.

- Sentencia Tribunal Supremo N°3143/2004, Sección 1ª Sala de lo Civil, de 10 de mayo de 2004, “Longaniza de Graus”.

- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

- Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.