

R. 16132

Universidad de Granada
Facultad de Traducción e Interpretación
Departamento de Traducción e Interpretación

**LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL
DERECHO DE MARCAS: ASPECTOS
JURÍDICOS, PROFESIONALES Y
TEXTUALES**

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
GRANADA
Nº Documento <u>813636145</u>
Nº Copia <u>i 15692206</u>

TESIS DOCTORAL

Presentada por:
María del Carmen Acuyo Verdejo

Dirigida por:
Dra. Dorothy Anne Kelly

Granada, mayo de 2003

Agradecimientos

Quisiera, en estas líneas, expresar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que, en mayor o menor medida, han contribuido a la realización del presente trabajo de investigación.

En primer lugar, a mi directora de tesis, la profesora Dorothy Kelly por su confianza en mí y por sus tan acertados comentarios. A Ricardo Rueda Valdivia, por su inestimable ayuda en todo momento y por su orientación en la parte jurídica de este trabajo. A Concepción Muñoz y Carlos García, juristas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por su interés en mi trabajo, por su ayuda en la recopilación del material y su disponibilidad a contestar a todas mis preguntas. A Olivier Steele, traductor del Departamento de Marcas en la OMPI, por su ayuda en la recopilación de material y por su información sobre el proceso de traducción en dicha entidad internacional. A Anne Pritchard, jurista de la Oficina de Patentes en Londres, por su amabilidad y su ayuda en la búsqueda de documentación.

Quisiera agradecer muy especialmente a Verónica González, intérprete jurado especializada en propiedad industrial, su amabilidad y su siempre plena disposición para ayudarme en la recopilación de material y para resolver mis dudas y preguntas. A Rebecca Jowers, traductora especializada en propiedad industrial, por su ayuda en la identificación de los documentos del derecho de marcas que, en función de la situación comunicativa, requieren traducción. A Dimitra por su ayuda y su apoyo. A los Agentes de la Propiedad Industrial Isern y Padima, por dejarme consultar parte de su documentación. A Antonio de 501, por la rapidez en su trabajo.

Quisiera también agradecer al profesor Ian Mason, el haberme aceptado como *Visiting Scholar* para disfrutar de una estancia de investigación en la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo (*School of Management and Languages*). Dicha estancia me permitió profundizar en ciertos aspectos de mi tesis, al tiempo que me brindó la oportunidad de contactar con agentes de la propiedad industrial en Escocia.

ÍNDICE

Abreviaturas	IX
Lista de figuras	X
1.- Introducción	3
1.1.- Objetivos	6
1.2.- Metodología	7
1.3.- Estructura de la tesis	8
2.- Antecedentes: Textología, Traducción y Traducción jurídica	15
2.1.- Consideraciones preliminares	15
2.2.- La traducción como operación textual: algunos conceptos clave	19
2.2.1.- Textología contrastiva	19
2.2.2.- Competencia textual del traductor	21-22
2.2.3.- Macroestructura y superestructura	23
2.2.4.- Elementos no verbales	28
2.2.5.- Textos paralelos	29
2.2.6.- Convenciones textuales	31-32
2.3.- La traducción jurídica como operación textual	50-51
2.4.- La traducción de documentos de la propiedad industrial	56-57
3.- Metodología	71
3.1.- Análisis jurídico	71
3.2.- Análisis profesional	73
3.3.- Análisis textual: Propuesta metodológica	76
4.- Contexto jurídico-administrativo de los documentos del derecho de marcas	87
4.1.- Breve introducción histórica	87
4.2.- El derecho de marcas en el sistema jurídico español	88
4.2.1.- Particularidades del derecho de la propiedad industrial en España	88
4.2.2.- Características del derecho de marcas en el sistema jurídico español	95-96
4.2.2.1.- Concepto de marca	96
4.2.2.2.- Tipos de marca	96
4.2.2.3.- Solicitud de registro	98-99
4.2.2.4.- El procedimiento de registro de una marca española	102
4.2.2.5.- Alteraciones de la marca	104-105
4.2.2.6.- Particularidades de las marcas colectivas, de garantía e internacionales	107
4.2.2.7.- Efectos del registro de marca y de su solicitud	110
4.2.2.8.- Acciones por violación del derecho de marca	112-113
4.2.2.9.- La marca como objeto de derecho de propiedad	113
4.2.2.10.- Régimen lingüístico del derecho de marcas español	114

4.2.2.11.- Documentos intervinientes en el procedimiento de registro de una marca española

4.3.- El derecho de marcas en el sistema jurídico británico

4.3.1.- Principales instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas británico

4.3.1.1.- Ámbito de aplicación espacial

4.3.1.2.- Ámbito de aplicación material

4.3.1.3.- Procedimiento de solicitud de registro de una marca británica

4.3.1.4.- Notas al procedimiento de registro de la marca británica

4.3.1.5.- Régimen lingüístico del derecho de marcas británico

4.3.1.6.- Documentos intervinientes en el procedimiento de registro de una marca británica

4.3.2.- Elementos diferenciadores entre el derecho de marcas español y el británico

4.4.- El derecho de marcas en el sistema jurídico comunitario

4.4.1.- Principales instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas comunitario

4.4.2.- La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

4.4.3.- El procedimiento de registro de la marca comunitaria

4.4.4.- Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria

4.4.5.- Renuncia, caducidad y nulidad de la marca comunitaria

4.4.6.- Procedimiento de recurso

4.4.7.- Disposiciones comunes a los distintos procedimientos iniciados ante la OAMI

4.4.8.- Procedimiento de transformación en solicitud de marca nacional

4.4.9.- Régimen lingüístico del derecho de marcas comunitario

4.4.10.- Documentos intervinientes en el procedimiento de registro de una marca comunitaria

4.5.- El derecho de marcas en el sistema jurídico internacional

4.5.1.- Principales instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas internacional

4.5.1.1.- El Arreglo de Madrid de 14 de julio de 1967

4.5.1.2.- El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989

4.5.1.3.- Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento hechos en Ginebra el 27 de octubre de 1994

4.5.2.- Procedimiento de registro de una marca internacional

4.5.3.- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

4.5.4.- Régimen lingüístico del derecho de marcas internacional

4.5.5.- Documentos intervinientes en el procedimiento de registro de una marca internacional

5.- Contexto profesional y documental

5.1.- El traductor de documentos de la propiedad industrial

5.2.- Fuentes de documentación para el traductor de documentos del derecho de marcas	207
5.2.1.- Documentación de la Oficina Española de Patentes y Marcas	209
5.2.2.- Documentación en <i>The Patent Office</i> en el Reino Unido	215
5.2.3.- Documentación en la Oficina Europea de Marcas	217
5.2.4.- Documentación en la OMPI	219
6.- Análisis de las convenciones textuales	223
6.1.- Descripción del corpus	224
6.2.- Identificación de bloques y secciones de los documentos del corpus	
6.1.1.- Solicitudes de registro de marca	225
6.1.2.- Títulos de registro de marca	240
6.1.3.- Autorizaciones del Agente o Representante	248
6.1.4.- Documentos de prueba de uso	258
6.1.5.- Declaraciones de consentimiento	270
6.1.6.- Resoluciones de concesión o denegación de registro	273
6.1.7.- Certificaciones de signos distintivos	282
6.1.8.- Escritos de oposición a solicitud de registro de marca	293
6.1.9.- Escritos de contestación al suspenso de marca	302
6.1.10.- Títulos de renovación de marca	310
6.1.11.- Solicitud de transformación de marca	312
7.- Discusión de los resultados	317
7.1.- Multifuncionalidad	318
7.2.- Documentos bilingües y multilingües	319
7.3.- Revisión del concepto de texto paralelo	322
7.4.- Grado de convencionalización de los documentos	327
7.5.- Análisis de la superestructura	330
7.6.- Intertextualidad	333
7.7.- Hibridismo	342
7.8.- Normalización	347
7.9.- Cultura de Origen (CO) y Cultura Meta (CM)	350
7.10.- Texto en la Cultura de Origen (TCO) y Texto en la Cultura Meta (TCM)	353
7.11.- Elementos de validez de los documentos	355

8.- Conclusiones	367
-------------------------	------------

9.- Bibliografía	385
-------------------------	------------

Volumen II (Anexos)

I Bloques de textos:

- 1.- Bloque de textos I: Solicitudes de registro de marca

- 2.- Bloque de textos II: Títulos de registro de marca
- 3.- Bloque de textos III: Autorizaciones de agente o representante
- 4.- Bloque de textos IV: Documentos de prueba de uso
- 5.- Bloque de textos V: Declaraciones de consentimiento
- 6.- Bloque de textos VI: Resoluciones de concesión/denegación de registro
- 7.- Bloque de textos VII: Certificaciones de signos distintivos
- 8.- Bloque de textos VIII: Escritos de oposición al registro de marca
- 9.- Bloque de textos IX: Escritos de contestación al suspenso de marca
- 10.- Bloque de textos X: Títulos de renovación de marca
- 11.- Bloque de textos XI: Solicitud de transformación de marca

II Legislación:

1. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
2. *Trade Marks Act, 1994*
3. Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
4. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989

Abreviaturas

AM	Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas
art.	Artículo
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
CE	Constitución Española
CUP	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
EPI	Estatuto sobre Propiedad Industrial
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Industrial
PAM	Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
REM	Reglamento de Ejecución Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo
RM	Real Decreto 687/2002 para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
RMC	Reglamento (CE), núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria
TMA	<i>Trade Marks Act, 1994</i>
TMR	<i>Trade Marks Rules, 2000</i>

Lista de figuras

Fig. 1. Modelo de análisis contrastivo de Hartmann	20
Fig. 2.- Modelo de competencia traductora de Kelly	22
Fig. 3.- Modelo de análisis textual de Larose	25
Fig. 4.- Modelo de análisis de Bühler	33
Fig. 5.- Modelo de análisis de convenciones textuales de Göpferich	34
Fig. 6.- Parámetros textuales según Clyne	35
Fig. 7.- Modelo sociocultural de Clyne	36
Fig. 8.- Metodología de análisis de género de Bhatia	38
Fig. 9.- Modelo de Análisis de convenciones textuales de Kussmaul	41
Fig. 10.- Modelo de análisis de género de Gamero	42
Fig. 11.- Clasificación de categorías formales de análisis textual	43
Fig. 12.- Modelo de análisis textual de Lvovskaya	45
Fig. 13.- Elementos influyentes en las convenciones textuales según Lvovskaya	49
Fig. 14.- Papel del traductor jurídico según Sarcevic	54
Fig. 15.- Propuesta de Gamero y Lvovskaya sobre convenciones textuales	79
Fig. 16.- Propuesta metodológica para el análisis de convenciones textuales	81
Fig. 17.- Modelo de ficha para la recopilación de datos	82
Fig. 18.- Clasificación de los derecho reales	90
Fig. 19.- Diferencias entre marcas, nombres comerciales, patentes, y modelos de utilidad	94
Fig. 20.- Procedimiento de concesión de una marca en el sistema jurídico español	104
Fig. 21.- Esquema procedimental del juicio ordinario	113
Fig. 22.- Procedimiento de transformación de marca comunitaria en nacional en el derecho de marcas británico	120
Fig. 23.- Procedimiento de concesión de marca en el sistema británico	125
Fig. 24.- Procedimiento de transformación de marca comunitaria en nacional en el derecho de marcas español	140

Fig. 25.- Organigrama de la OAMI	141
Fig. 26.- Procedimiento de registro de la marca comunitaria	143
Fig. 27.- Procedimiento de concesión de marca internacional	170
Fig. 28.- Organigrama de la OMPI	177
Fig. 29.- Sello de los Agentes de la Propiedad industrial	189
Fig. 30.- Ejemplo de prueba de idioma para la acreditación de agente de la PI	192
Fig. 31.- Principales tareas de un traductor de la OMPI	198
Fig. 32.- Modelo ficticio de examen de traducción para ingreso en la OMPI	199
Fig. 33.- Volumen de traducción del CDT en Luxemburgo	201
Fig. 34.- Organigrama del CDT de Luxemburgo	202
Fig. 35.- Frecuencia de idiomas en la OAMI	205
Fig. 36.- Ejemplo de entrada de la Clasificación Internacional de Marcas	211
Fig. 37.- Código de datos bibliográficos del BOPI	211
Fig. 38.- Ejemplo de publicación de solicitud de marca	212
Fig. 39.- Ejemplos de expedientes de la base de datos SITADEx	214
Fig. 40.- Modelo de ficha para la búsqueda terminológica de EURONICE	218
Fig. 41.- Elementos de la estructura textual de la resolución administrativa	336
Fig. 42.- Fórmulas de inicio y cierre en <i>statutory declarations, affidavits</i> y <i>exhibits</i>	340
Fig. 43.- Grado de normalización	350
Fig. 44.- Legalización de los documentos de la OAMI	360
Fig. 45.- Elementos de validez formal de los documentos	363

1.- Introducción

El auge y el continuo crecimiento de las relaciones internacionales entre las distintas comunidades culturales, unido a la necesidad creciente de comunicación entre los especialistas, portadores de un bagaje cultural y lingüístico tan dispar, en las distintas ramas del saber, hacen de la traducción -como actividad de mediación intercultural- en general, y de la traducción especializada, en particular, un servicio imprescindible y deseable para el buen funcionamiento de la sociedad actual.

Esta necesidad de comunicación entre los distintos países y entre especialistas se ha visto reforzada por la creación de instituciones supranacionales, como es el caso de la Unión Europea, así como de organismos internacionales, por cuanto en todos ellos confluye, en un marco multicultural y multilingüe, un entramado de textos de distinta naturaleza y de distinto grado de especialización, y en donde la presencia de traductores profesionales resulta primordial.

Con el fin de facilitar la comunicación intercultural en un área especializada, surge la necesidad inmediata de realizar trabajos sistemáticos que aporten al traductor los conocimientos básicos que le permitan afrontar los retos a los que se enfrenta cada día. Para ello, consideramos que los estudios descriptivos de textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del derecho contribuirían, en este sentido, a lograr este cometido.

Pretendemos con este trabajo participar en la consecución de dicho objetivo y, por tanto, la elaboración de nuestra tesis se enmarcaría dentro de lo que se conoce en Traductología como estudios descriptivos de la traducción, es decir, partimos de la práctica de la traducción para poder teorizar sobre aspectos concretos relacionados, en este caso, con la textología comparada. Para la realización de este trabajo hemos optado por la recopilación de un corpus de textos escritos bilingüe inglés-español, considerando tal corpus como la materia prima de nuestra investigación, al ser el texto la unidad principal de traducción y con la que esta rama descriptiva de la traducción trabaja fundamentalmente (Gamero, 1998: 3; García Izquierdo, 2000: 129). El tema escogido

para la recopilación de este corpus, dentro de la especialidad jurídico-administrativa, es el de la propiedad industrial y más concretamente el derecho de marcas.

Son varios los motivos que nos han llevado a realizar una investigación sobre la traducción y el derecho de marcas. En primer lugar seguir avanzando en una línea de investigación iniciada, por un lado, a través de las tesis leídas en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1998 por Anabel Borja Albi y Silvia Gamero Pérez sobre los estudios de la traducción, tomando como referencia los estudios de corpora textuales jurídicos y técnicos respectivamente, y por otro, mediante los Proyectos Fin de Carrera desarrollados en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada sobre traducción jurídica, recopilados en un número monográfico de la revista *Puentes* y que abarca temas tan diversos como el divorcio (Calvo, 2002), el derecho de asilo (Mecoleta, 2002), las citaciones judiciales (Prieto, 2002), los medios de pago internacionales (Acuyo, 2002) o la guarda de menores (Soriano, 2002) en distintos sistemas jurídicos.

Teniendo en cuenta este primer motivo queremos resaltar, por tanto, que la originalidad del trabajo de investigación reside principalmente, no sólo en su temática, el derecho de marcas, sino también en el hecho de que supone la aplicación de los estudios de corpora textuales a la traducción, pero a un área mucho más específica por cuanto se aplica a un proceso concreto, el procedimiento de concesión de una marca. Las dos grandes ramas del derecho de propiedad industrial las constituyen las patentes y las marcas. Para un primer acercamiento a los documentos de esta rama del derecho mercantil, hemos optado finalmente por el derecho de marcas, por ser documentos de naturaleza jurídico-administrativa, dejando para una posterior investigación los documentos relacionados con las patentes, ya que éstos resultan ser textos híbridos, es decir, se dan dentro de un proceso jurídico-administrativo, pero su contenido es más bien técnico o científico.

Un segundo motivo que justifica la realización de esta investigación resulta de la falta de estudios sistemáticos que traten del papel de la traducción en el derecho de marcas, en general, y en el procedimiento de concesión de una marca, en particular. Sí

existen trabajos de investigación en el campo del derecho sobre temas puntuales del derecho de marcas (Bercovitz, 1996; Casado Cerviño, 2000, entre otros), pero no existen, en cambio, estudios que reflejen ni el régimen lingüístico, ni que recojan un inventario de los principales documentos que intervienen en dicho proceso de concesión. De interés para el campo de la traducción sólo se ha estudiado el Reglamento (CE) 40/94 sobre la Marca Comunitaria (Terral, 2002) desde una triple perspectiva: textual, cultural y terminológica. Nosotros en nuestra investigación retomamos este documento, pero simplemente como un instrumento jurídico de referencia sobre el que fundamentar nuestro análisis de derecho comparado.

Un tercer motivo tiene su base en el hecho de que España, y en concreto la ciudad de Alicante, constituye mediante la Declaración del Consejo y de la Comisión con motivo de la adopción del Reglamento CE 40/94 de 20 de diciembre de 1993, (RMC) la sede de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), (OAMI). Este hecho, unido a la posibilidad de tramitar las solicitudes de marcas internacionales a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, (OEPM) con sede en Madrid, hace que en España exista un volumen considerable de traducción de todos aquellos documentos que puedan surgir en la tramitación de un expediente de marcas, ya sea a nivel nacional, comunitario o internacional.

En cuarto lugar, otro de los motivos a favor de la realización de una investigación sobre el papel de la traducción en los documentos del derecho de marcas, reside en el hecho de poder acceder a los documentos teniendo en cuenta el carácter público de los mismos¹. Sin duda este factor resulta esencial para la elaboración de nuestro corpus y ha sido determinante para iniciar esta investigación. En numerosas ocasiones, la investigación en la traducción jurídica se ve mermada por la imposibilidad de acceder a determinados documentos; no en vano se optó, en un principio, por un tema de tesis distinto del que aquí se presenta y fue precisamente la imposibilidad de

¹ Véanse los artículos 83 y 84 del Reglamento CE 40/94, de 20 de diciembre de 1993, (RMC) Reglas 32 y 33 del Reglamento de Ejecución Común del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y del Protocolo adoptado por la asamblea de la Unión de Madrid de 1 de abril de 1996, (REAP), el artículo 31 del Real Decreto 645/1990 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas (RM) y los artículos 63, 67 y 76 de la *Trade Marks Act*, 1994 (TMA) y los artículos 42 y 48 a 51 del *Trade Marks Rules*, 2000 (TMR).

acceso a los documentos necesarios para la realización de la misma, lo que nos hizo dar un nuevo giro a nuestra investigación.

1.1.- Objetivos

Una vez delimitado nuestro objeto de estudio y tras la descripción de las principales razones que motivan este trabajo en particular, exponemos a continuación los objetivos que pretendemos alcanzar con este estudio concreto:

- 1.- analizar los elementos básicos del procedimiento de concesión de una marca, en el ámbito nacional español, británico y a nivel comunitario e internacional
- 2.- definir y establecer las diferencias y similitudes entre los principales conceptos y figuras jurídicas que aparecen en el derecho de marcas, en general, y en el procedimiento de concesión, en particular, a través de un análisis comparativo del derecho de marca en los distintos sistemas jurídicos, en especial entre el sistema español y el británico
- 3.- establecer un inventario de los principales documentos que intervienen en dicho proceso, especialmente de aquellos que necesitan traducción
- 4.- identificar el papel que juega la traducción en todo el procedimiento de concesión de una marca, especialmente en el ámbito comunitario e internacional
- 5.- recopilar las principales fuentes de referencia y documentación jurídicas que regulan el derecho de marcas en el ámbito nacional (español y británico), comunitario e internacional
- 6.- identificar los principales factores extratextuales que componen la situación comunicativa de los textos que se recogen en nuestro corpus
- 7.- recopilar un corpus bilingüe (inglés-español) de textos escritos prototípicos que participan en ese procedimiento de concesión

8.- identificar las convenciones textuales de cada uno de los textos y observar las diferencias existentes entre los textos redactados en español y en inglés

9.- describir las superestructuras prototípicas básicas que predominan en los distintos textos

10.- describir las particularidades de los profesionales que intervienen en el procedimiento de registro de la marca y en el de traducción de los documentos.

11.- identificar la tendencia actual en la evolución de los documentos dentro del contexto de la globalización.

1.2.- Metodología

Para la consecución de estos objetivos, y teniendo en cuenta el carácter predominantemente descriptivo del trabajo, la metodología que hemos seguido -y que se describe en mayor detalle en el capítulo 3- está basada en los siguientes pilares:

- El diseño de una metodología mixta, ya que, por un lado, se plantea un estudio comparativo de los distintos sistemas jurídicos, propio del derecho comparado, para analizar el grado de simetría procesal en dichos sistemas jurídicos, en especial entre el español y el británico. De esta manera, observamos también cuáles son los factores que caracterizan el contexto jurídico en el que se insertan los distintos documentos. Por otro lado, dada la naturaleza de la tesis, el método de análisis ha de contener, necesariamente, parámetros textuales y, de entre ellos, hemos seleccionado el de la superestructura, como categoría formal de análisis que nos permitirá describir los bloques de información contenidos en los documentos españoles y compararlos con los presentes en los documentos paralelos de las culturas jurídicas británica, comunitaria e internacional. Asimismo, consideramos dicho parámetro el más adecuado para la consecución de los objetivos que nos habíamos marcado en un principio.

- La recopilación de un corpus de documentos propios del procedimiento de registro de marcas. Con respecto al citado corpus, las principales características del mismo son las siguientes. En primer lugar, el corpus consta de 39 documentos auténticos y representativos seleccionados de entre los 98 textos recopilados en total. Todos los textos son originales, es decir, han sido redactados originalmente en las dos lenguas, inglés y español y, por consiguiente, no son fruto de un proceso de traducción.

En definitiva, el método de análisis que se ha seguido ha tenido en cuenta diversos factores tales como el campo temático, la variedad de textos que forman parte del procedimiento de registro de una marca y que necesitan traducción, así como la situación comunicativa que caracteriza a dichos textos.

1.3.- Estructura de la tesis

La tesis está estructurada en dos volúmenes. El primero de ellos, se articula en nueve capítulos y en el que se recoge el análisis que se ha llevado a cabo, mientras que en el segundo volumen están recogidos, a modo de anexo, los textos utilizados para dicho análisis. En este primer volumen, tras esta introducción general, donde se esbozan el objeto de estudio, las razones que nos han llevado a la elaboración de dicho trabajo, la metodología y la estructura de esta investigación, se hace un recorrido por las principales aportaciones que sobre la textología y su aplicación a la traducción jurídica (capítulo 2) han realizado los diferentes autores, partiendo de los enfoques más generales sobre estudios de texto y traducción, hasta llegar a los específicos, en donde intervienen textos de los diferentes sistemas jurídicos y con distintas combinaciones lingüísticas.

Un tercer capítulo describe de forma detallada la metodología que se ha seguido para la consecución de los objetivos que nos habíamos planteado en un principio. En este sentido, se hace una descripción de los tres aspectos básicos de dicha metodología, es decir, el aspecto jurídico, el aspecto profesional y el aspecto textual. Dentro de la metodología analizamos también la importancia del derecho comparado como marco

teórico sobre el que asentar parte de la metodología mixta seguida para este trabajo de investigación.

En el capítulo cuarto, en función de esa metodología mixta, describimos el contexto jurídico-administrativo, haciendo una comparación entre los distintos sistemas jurídicos que regulan el derecho de marcas en el ámbito español, británico, europeo e internacional. En dicho análisis jurídico se hace especial hincapié en el grado de simetría procesal, en las diferencias conceptuales entre los distintos sistemas jurídicos, los tipos de documentos que aparecen en un contexto jurídico y otro, así como en el régimen lingüístico que establece la legislación para dichos documentos. Se concluye dicho capítulo con un inventario de los documentos que surgen en el procedimiento de registro de una marca en los cuatro contextos.

El capítulo quinto está destinado, por un lado, a la descripción del perfil formativo de los profesionales del campo de la propiedad industrial, englobándose tanto a los propios Agentes de la Propiedad industrial, como profesionales que pueden traducir determinados tipos de documentos, a los juristas lingüistas en el seno de las instituciones supranacionales y a los traductores jurados. Por otro lado, este capítulo incluye también una selección de las principales fuentes de documentación y de referencia a las que puede recurrir el traductor, cuando se enfrente a la traducción de un texto perteneciente a esta rama del derecho en concreto. Este capítulo resulta clave para nuestra investigación, pues supone un filtro para los documentos inventariados en el capítulo anterior, al permitirnos realizar la selección definitiva de los textos que conformarán nuestro corpus.

El capítulo sexto comienza con una descripción del corpus, al tiempo que contempla el análisis de las convenciones textuales de los distintos documentos recopilados, tomando la superestructura como categoría formal de análisis. Tras la descripción de los principales bloques y secciones de información, elaboramos el esquema superestructural de cada uno de ellos en función de su contexto jurídico. Argumentamos esta descripción con las disposiciones legislativas pertinentes, así como

también con las normas de estilo y, en definitiva, con las restricciones impuestas por las distintas instituciones que intervienen en el procedimiento de registro de marca.

Tras este análisis se debaten, en el capítulo séptimo, los principales hallazgos encontrados, al tiempo que se revisan algunos conceptos tradicionales, como los de texto origen y texto meta, cultura de origen y cultura meta, y se matizan otros como el de hibridación y el de texto paralelo. Se analizan también en este capítulo otros factores que afectan directamente a la superestructura del documento, como son el grado de normalización del texto, en sí, y los elementos no verbales como característica particular de los documentos del derecho de marcas.

Concluimos este trabajo de investigación con unas reflexiones globales sobre los tres aspectos claves de nuestro trabajo, el aspecto jurídico, el profesional y el textual, en un intento de recopilar, tras la observación directa de los textos analizados y de la práctica profesional de esta rama del derecho, los aspectos más relevantes de cara a facilitar al traductor su labor como mediador intercultural. No podemos olvidar que el objetivo último de esta tesis no es otro que proporcionar al traductor una herramienta de trabajo útil a la que poder recurrir cuando se enfrente a la traducción de documentos relacionados con el derecho de marcas.

Finalmente, se cierra el primer volumen con una aportación bibliográfica estructurada por temas relativos a la legislación, al derecho de marcas, traducción y documentación específica para el traductor de documentos de la propiedad industrial, tales como sitios Internet y bases de datos.

El segundo volumen, tal y como hemos mencionado con anterioridad, recoge todos los textos utilizados en el análisis. Cada uno de estos textos se presenta acompañado de una ficha descriptiva y en la que se detallan aspectos propios de la situación comunicativa, tales como el emisor, el receptor, y la finalidad del documento; así como el potencial encargo de traducción y la superestructura prototípica del mismo. Al igual que en el capítulo quinto, los documentos aparecen en el mismo orden en que surgen en el propio procedimiento de registro, con la particularidad de que nos

encontraremos con el mismo documento, pero en dos, tres y hasta cuatro contextos diferentes, según se trate de un procedimiento de registro español, británico, comunitario o internacional.

2.- ANTECEDENTES: TEXTOLOGÍA, TRADUCCIÓN Y TRADUCCIÓN JURÍDICA

2.1.- Consideraciones preliminares

Como mencionábamos en la introducción, nuestra investigación se sitúa dentro de los Estudios Descriptivos de la Traducción, pues consideramos que sólo a través de la observación y la descripción de lo que acontece en la práctica traductológica seremos capaces de ofrecer a los traductores profesionales, a los formadores de traductores, a los investigadores y, en definitiva, a cualquier persona interesada en el campo de la traducción, conocimientos útiles sobre un área determinada de la traducción. Bueno García (1998: 24) sigue concediendo un papel preponderante a los estudios descriptivos en la futura investigación traductológica:

Sin perjuicio de admitir que podamos ser en breve testigos del surgimiento de nuevos y originales enfoques sobre teoría y metodología de la traducción-el ritmo de la investigación es hoy por hoy muy intenso- todo parece indicar que se mantendrá la tendencia de una investigación en general basada en la descripción y en la profundización de los diversos fenómenos que se dan cita en la actividad traductora, lo cual además parece necesario Bueno García (1998: 24).

Se hace pues necesario, dentro de este marco de los estudios descriptivos, el poder contar con trabajos de investigación aplicados a ámbitos concretos de la traducción y que en el caso que nos ocupa dicho ámbito está representado por la traducción jurídica. Dentro de esta especialidad, Borja Albi introdujo con su tesis *Estudio descriptivo de la traducción jurídica, un enfoque discursivo*, una línea de investigación en la que, con la ayuda de la recopilación de un corpus de textos jurídicos bilingüe inglés-español, se describen los principales textos jurídicos que se dan tanto en el ordenamiento jurídico español como en el británico; todo ello acompañado de una clasificación general de los mismos tomando como criterio el concepto de género. Posteriormente, analiza la autora los aspectos contextuales y textuales de un subgénero legal concreto, el contrato de compraventa internacional. Por tanto, esta tesis supuso un primer acercamiento a los estudios de corpora textuales aplicados a la traducción jurídica.

A la hora de abordar una investigación descriptiva dentro del ámbito de la traducción jurídica hay que tener en cuenta la especificidad de esta rama de la traducción. Es decir, cuando hablamos de traducción jurídica las dificultades que dicha rama puede plantear a los traductores no residen tanto en el hecho de encontrar un término adecuado; no es tanto un problema terminológico ni lingüístico, o al menos no el único ni tampoco el más importante, el que plantea la traducción jurídica. Su mayor dificultad reside en el hecho de que partimos en el proceso de traducción de dos ordenamientos jurídicos distintos y es ahí precisamente donde se ponen en juego los conocimientos y las habilidades del traductor para hacer frente, por ejemplo, a la traducción de figuras jurídicas que existen en un ordenamiento jurídico, pero no en el otro. La concepción que subyace a esta afirmación es que la traducción jurídica implica no sólo un proceso de transposición lingüística, sino también de transposición de sistemas jurídicos. Son varios los autores que defienden esta postura y de entre los que escogemos las siguientes citas ilustrativas:

Despite the continued emphasis on preserving the letter of the law in legal translation, the basic unit of translation is not the word but the text. Since a text derives its meaning from one or more legal systems, legal translation is essentially a process of translating legal system (SARCEVIC, 1997: 229).

La transposición de un sistema legal a otro plantea al traductor un problema fundamental, ya que al traducir textos jurídicos no solamente pasamos de una lengua a otra, sino de un sistema de derecho a otro. Este problema presenta una relevancia especial cuando trabajamos con textos que se corresponden con sistemas de derecho que proceden de raíces diferentes, como es el caso de los sistemas de derecho inglés y español (MARÍN HITA, 1997: 65).

Por ende, para que la labor tenga éxito, en mayor o menor grado, son necesarias dos condiciones, ninguna de las cuales es por sí sola suficiente: el conocimiento a fondo de la lengua de partida y de la de llegada, y el conocimiento del medio cultural en el cual se encausa la tarea, a lo cual se agrega, naturalmente, la especialización del caso (PUIG, 1998: 86).

Este enfoque nos lleva a identificar la importancia de algunos conceptos que resultan esenciales para nuestro estudio, como son: la macroestructura, el contexto y la superestructura. Con respecto al primer componente de análisis textual, la macroestructura, está relacionada con la estructura general del contenido del texto. C.Nord (1991: 102ss) analiza el concepto de macroestructura definiéndolo como particularmente importante para la traducción de un texto y, en su opinión, se trata de ver si el texto en cuestión se compone a su vez de subtextos, o textos más pequeños como por ejemplo, citas, notas a pie de página, ejemplos, etc. y ver qué función tienen

dichos subtítulos dentro del texto. Este tipo de análisis es útil, tal y como apunta la propia autora, porque determinadas características de los componentes textuales son específicas de determinados tipos de texto, lo cual nos va a facilitar la tarea de la clasificación de los tipos textuales presentes en nuestro corpus.

C. Jiménez Hurtado (2000: 120ss) propone, siguiendo a Van Dijk (1980a), unas macrorreglas que nos servirán para lograr una mejor identificación de la macroestructura:

a) regla de *eliminación* (seleccione aquellas proposiciones que son relevantes para la interpretación de otras proposiciones en el texto).

b) regla de *generalización* (sólo cuando haya una serie de proposiciones que se refieran al mismo tipo de actividad conceptual).

c) regla de *construcción* (en este caso hay que utilizar el conocimiento del mundo en general).

El concepto de superestructura, en cambio, está más relacionado con la forma externa del texto y con su pertenencia a una determinada tipología textual. Analizar los textos tomando como referencia la superestructura de los mismos nos parece de gran utilidad, por cuanto un mejor conocimiento de las diferentes superestructuras presentes en los textos españoles y los británicos, relacionados en este caso con el derecho de marcas, nos facilitaría enormemente la tarea de la traducción. Jiménez Hurtado (2000: 123) viene a confirmar dicho argumento cuando afirma:

Si hiciéramos una recopilación de todas las superestructuras que existen en nuestra lengua B y repitiéramos el procedimiento también con nuestra lengua A, nos sería mucho más fácil traducir los diferentes textos. Con cuantas más estructuras estemos familiarizados, más fácil nos resultará la tarea de traducir determinado tipo de textos Jiménez Hurtado (2000: 123).

Quisiéramos señalar que aun cuando hayamos definido por separado los conceptos de macroestructura y superestructura, ambos están íntimamente relacionados. Asimismo, consideramos que a través de un análisis basado en estas dos variables y sin dejar a un lado el elemento contextual o socio-cultural en el que los distintos textos se insertan, seremos capaces de concretizar y definir las convenciones textuales que existen en las dos culturas, la española y la británica, para la traducción de documentos

del derecho de marcas. No hay que olvidar que las dimensiones culturales que envuelven a un texto pueden determinar la forma de los mismos. Así, por ejemplo Kussmaul (1995: 75) afirma:

[...]actions between people are governed by norms and conventions, and these in turn differ from one culture to another. For text types, this means that some text types, such as scholarly articles or scholarly discourse, are culture-specific, and others, [...] are perhaps not (Kussmaul 1995: 75).

Analizando más detalladamente el concepto de contexto, conviene señalar que cuando hablamos de las características contextuales, algunos autores como Hatim y Mason (1990), proponen un desglosamiento de tales características que nos ayudan a entender mejor todo lo que el concepto de contexto engloba. Distinguen, en concreto, tres aspectos fundamentales: el aspecto comunicativo, el pragmático y el semiótico.

Dentro del comunicativo habrá de tener en cuenta el usuario (a partir del análisis de los dialectos) y el uso (mediante el estudio del registro) lingüísticos; dentro del pragmático, los actos de habla (locucionario, ilocucionario y perlocucionario), así como las máximas de Grice. Dentro de la dimensión semiótica, será útil detenernos en el concepto de *género*, entendido por los autores como forma convencional de texto asociada a ocasiones sociales concretas: «los géneros son formas convencionalizadas de *textos* que reflejan tanto las funciones y metas asociadas a determinadas ocasiones sociales como los propósitos de quienes participan en ellas (Hatim y Mason, 1995)».

Swales ofrece también una definición del concepto de género:

A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of communicative purposes. These purposes are recognized by the expert members of the parent discourse community, and thereby constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the schematic structure of the discourse and influences and constrains choice of content and style (Swales, 1990:59).

2.2.- La traducción como operación textual: Algunos conceptos clave

En la actualidad los estudios de traducción han experimentado un incremento en su investigación sobre aspectos concretos, ya sea desde el punto de vista de la traducción entendida como proceso, como producto o desde su didáctica. Sea cual fuere el prisma desde donde investigar el fenómeno traductológico, no cabe duda que hoy día no se discute que la traducción sea una operación realizada entre textos y no entre lenguas. En este sentido, Amparo Hurtado (2001, 40) afirma: «Tres son los rasgos esenciales que caracterizan la traducción: ser un acto de comunicación, una operación entre textos (y no entre lenguas) y un proceso mental». Más adelante, la autora hace explícito cada uno de estos rasgos y en relación con la operación entre textos comenta lo siguiente:

[...], hay que considerar que la traducción no se sitúa en el plano de la lengua sino en el plano del habla y que no se traducen unidades aisladas, descontextualizadas, se traducen textos. Si se traducen textos a la hora de analizar la traducción, hay que tener siempre presentes los mecanismos de funcionamiento textual (los elementos de coherencia y cohesión, los diferentes tipos y géneros textuales), teniendo en cuenta además que esos mecanismos difieren en cada lengua y cultura (Hurtado, 2001: 41).

Dentro de esa triple perspectiva que argumenta Hurtado, dos son los elementos que van a influir de manera decisiva en nuestro análisis, a saber, la traducción como operación entre textos, pero sin olvidarnos de que se trata al mismo tiempo de un acto de comunicación.

Desde el punto de vista de un análisis textológico aplicado a la traducción, realizaremos un breve recorrido para describir cuáles han sido las propuestas teóricas que, hasta la fecha, pueden resultar más relevantes de cara a nuestra investigación. En este sentido, citaremos autores como Hartmann (1980), Snell-Hornby (1988), Nord (1988/1991), Hatim y Mason (1990/1995) y Neubert & Shreve (1992),

2.2.1.- Textología contrastiva

Hartmann (1980) es uno de los autores pioneros en argumentar los beneficios que para la traducción reporta la realización de un análisis comparativo de textos. Es en su obra *Contrastive Textology* donde pone de relieve un marco teórico que integra

elementos del análisis del discurso y del análisis contrastivo tal y como aparece en la siguiente figura (Hartmann, 1980: 5):

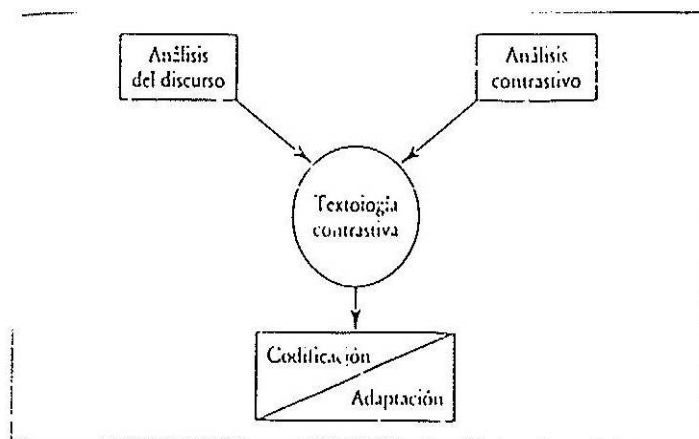


Fig. 1 Modelo de Hartmann (1980)

Atrás quedaron las estilísticas comparadas de los canadienses Vinay y Darbelnet (1958), avanzando un paso más en la concepción de los estudios de traducción, pues no se trata ya de una comparación entre lenguas, sino entre textos y dando un papel importante al discurso:

The point I hope to have made is also an important fact in translation. Just as we communicate in texts, we cannot translate isolated words or sentences unless they are part of a complete discourse which is usually embedded in a particular context of situation (Hartmann, 1980: 51).

En opinión del autor un modelo teórico de textología comparada debe incluir tres componentes esenciales, el pragmático, relacionado con los elementos propios de la situación comunicativa y el contexto: la intencionalidad del emisor, el contenido temático y las expectativas del destinatario. Un segundo componente sería la sintaxis, íntimamente relacionada con la cohesión y, por último, el componente semántico, es decir la forma en que la información está estructurada en el texto. Dichos componentes son considerados esenciales en la textología comparada y, hace hincapié en que, sea cual sea el aspecto que pretendamos analizar en los textos paralelos, dicho análisis se verá necesariamente influido, en mayor o menor medida, por estos tres componentes (1980: 40): «*Whatever else the study of parallel texts may reveal, it certainly confirms that the meaning of individual items in discourse is constituted as an amalgam of their pragmatic, syntagmatic and semantic components*».

Como propuesta teórica, la textología contrastiva supuso, como hemos mencionado anteriormente, un gran salto en la década de los años ochenta, no sólo porque aportaba a la traducción una unidad de análisis más acorde con la realidad práctica del traductor, el texto, sino porque también permitió realizar un análisis que iría más allá de lo meramente lingüístico, incorporándose a dicho análisis otros elementos propios de la situación comunicativa que resultan imprescindibles para una mejor comprensión del texto. Incide, pues, el autor en la importancia de la textología contrastiva, definiéndola como la única vía para una traducción adecuada del discurso:

[...]«translation of discourse is only possible if we know what the equivalent structures are in the language into which we want to translate. And this knowledge is gained from comparison, from comparative linguistics, or (more specifically) from contrastive textology. To translate each of the sentences of the sample passage, we should have to know not only what the corresponding lexical and grammatical units are between the source and target language, but also what stylistic conventions are used in each of the text types from which the individual sentences were extracted [...] (Hartmann, 1980: 51).

Neubert & Shreve (1992) en su obra *Translation as Text* ponen nuevamente de manifiesto la imposibilidad de separar el texto del proceso traductor (1992: 4-5): «*Too many theorists focus on the translation process alone. They act as if process could be separated from text. The text is the central defining issue in translation. Texts and their situations define the translation process*». Por este motivo, y considerando que la traducción es una operación entre textos, el traductor, además de conocer la situación comunicativa del texto, deberá ser competente para conocer las características del texto al que se enfrenta. Es aquí precisamente donde se enmarca nuestra investigación, proporcionar al traductor una herramienta que le ayude a elegir las estrategias de traducción más adecuadas. En este sentido, los autores insisten en la importancia de este conocimiento textológico por parte del traductor:

The typical reader is not consciously aware of the formal requirements of the text that he or she reads. Text consumers recognize the naturalness of a text in a naive way. The translator, on the other hand, must understand the text more explicitly. The translator must not only know about the contrastive linguistics of the language pair, but must also know about contrastive textual requirements. Translators must have a conscious appreciation of the textual structure of the target text. This is quite difficult if the target language is not their native language. [...] Translation competence, knowing how to translate, is a constructed competence. It is built through directed experience and conscious reflection. It is a conjunction of knowledge about multiple languages with knowledge about multiple textual systems (Neubert & Shreve, 1992: 43).

2.2.2.- *Competencia textual del traductor*

Más adelante los mismos autores, definiendo la competencia traductora como un conocimiento procedimental o *saber cómo* (Anderson, 1983), también denominada por otros autores como competencia de transferencia (Hurtado, 2001: 385; Neubert, 2000: 15, afirman que: «*Procedural knowledge includes knowledge about using language and knowledge about using text*». Estaríamos entonces hablando de la competencia textual como una subcompetencia dentro de la competencia traductora.

En este sentido, conviene señalar que ha habido otros autores como Wilss: 1976; Delisle: 1980; Roberts: 1984; Nord: 1991; Pym: 1992; Gile: 1995; Hatim y Mason: 1997; Kelly: 2002, que también han analizado el concepto de competencia traductora. Esta última autora realiza una descripción de cada una de las aportaciones que sobre dicho concepto realizan los autores citados anteriormente y de entre sus reflexiones nos parece oportuno resaltar la incorporación gradual de subcompetencias textuales y comunicativas como parte integrante dentro del concepto de competencia traductora:

Existe una evolución evidente en cuanto a la descripción de los componentes lingüísticos, en la que se va dejando atrás la visión del traductor como persona que trabaja con la lengua como sistema, para incorporar enfoques más comunicativos y textuales (Kelly, 2002: 13).

Esta misma autora propone un modelo integrador de la competencia traductora en el cual se engloban algunos de los componentes que hasta la fecha han aportado los autores citados con anterioridad, a la vez que incluye otros elementos que no se habían tenido en cuenta. En general distingue siete subcompetencias dentro de la competencia traductora y que quedan reflejadas en el siguiente esquema (Kelly, 2002: 15):

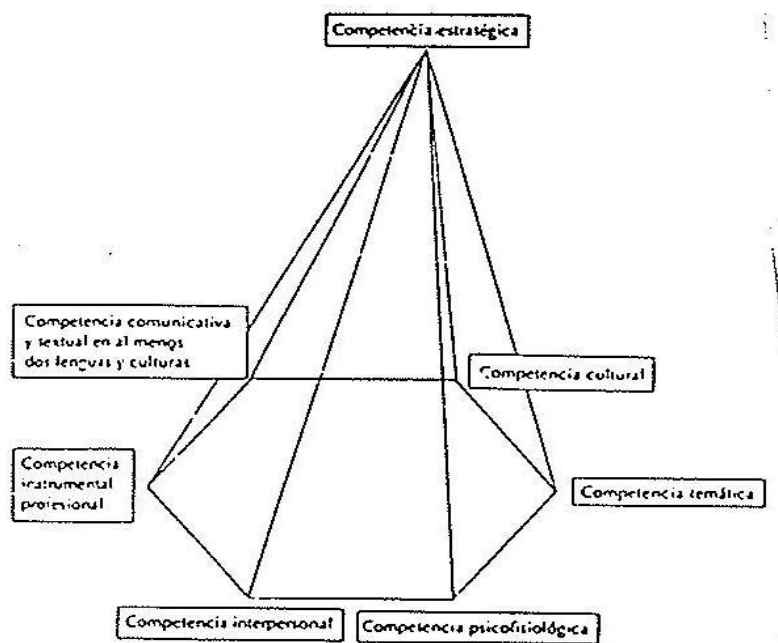


Fig. 2 Modelo de competencia traductora de Kelly (2002)

2.2.3.- Macroestructura y superestructura

Conociendo, pues, la importancia que tiene el conocimiento de las características textuales para el traductor y con el corpus de textos reales que hemos recopilado, lejos de dar un conjunto de normas prescriptivas, consideramos que es la observación y la descripción directa de dichos textos lo que nos permitirá generalizar sobre aspectos concretos de dicho análisis y así teorizar a partir de la práctica. Neubert & Shreve proponen un modelo lingüístico-textual, según el cual supera los inconvenientes que presentaba el modelo lingüístico:

The linguistic model presumes a bottom-up process which begins with words and their discrete meanings. Bottom-up translation can never yield acceptable target language texts. In the text-linguistic model meaning is not sentence-bound. The model locates and distributes meaning equivalence throughout the text. Instead of being isolated in words and sentences, meaning is also carried globally in the text (Neubert & Shreve, 1992: 23).

Los criterios que van a determinar los rasgos de un texto constituyen lo que ellos denominan *textualidad* y que se compone de, tomando como modelo a De Beaugrande y Dressler (1981): 1) la intencionalidad, que hace referencia al objetivo que persigue el emisor o autor del texto; 2) la aceptabilidad, que tiene que ver con las expectativas del

receptor del texto; 3) la situacionalidad, que se relaciona con la ubicación del texto en un contexto determinado; 4) la informatividad, que hace referencia al grado de novedad que reviste el mensaje para el receptor; 5) la coherencia, relacionada con la estructura lógica del contenido informativo del texto; 6) la cohesión, que se relaciona con los vínculos internos del texto y 7) la intertextualidad, que representa la dependencia del texto original (TO) o el texto meta (TM) con el conocimiento de los interlocutores tienen con otros textos.

Snell-Hornby (1988), extrapolando el principio holístico de la Psicología de la Gestalt considera no sólo que el análisis textual es indispensable como paso previo al proceso de traducción, sino que se debe de analizar partiendo, una vez se haya identificado el tipo de texto en función de la cultura y la situación comunicativa en las que se inserta, desde su macroestructura hacia las unidades más pequeñas (*top-down process*):

[...] for the translator the text is not purely a linguistic phenomenon, but must also be seen in terms of its *communicative* function, as a unit embedded in a given *situation*, and as part of a broader sociocultural background. Taking that as the point of departure, the translators' text analysis should begin by *identifying* the text in terms of culture and situation, as "Teil eines Weltkontinuumms" (Vermeer, 1983). The next step is the analysis of the *structure* of the text, proceeding down from the macro-structure to the level of lexical cohesion and including the relationship between the *title* and the main body of the text, and finally *strategies* should be developed for translating the text, based on conclusions reached from the analysis (Snell-Hornby, 1988: 69).

En este sentido, también Neubert & Shreve hacen mención al concepto de macroestructura y superestructura. Denominan superestructura a la proposición global del texto y la macroestructura como aquella unidad semántica en la que se divide la superestructura. Estos autores se han basado en los conceptos de superestructura y macroestructura de Van Dijk (1980).

Otro autor que también ha incorporado estas dos nociones además de la de microestructura ha sido Larose (1989: 237), definiendo a la superestructura como la macroestructura sintáctica y la macroestructura como el esqueleto semántico. Ambas son de naturaleza abstracta y son estructuras textuales globales que se obtienen mediante reducción de las estructuras de la microestructura (las palabras y frases del texto). Dicho autor propone un modelo de análisis que integra dos niveles perfectamente diferenciados, el nivel peritextual que incluye un conjunto de factores que condicionan

el texto, a saber, la adecuación entre el objetivo del autor y el del traductor, el mantenimiento de la carga informativa presente en el texto, adecuación a la forma de composición del texto original, y adaptación al trasfondo sociocultural de llegada para que la traducción sea comprensible por el destinatario.

En el segundo nivel, el textual, incorpora la distinción de Van Dijk (1980) entre superestructura y macroestructura y las considera como muy importantes para la traducción, pues sirve como marco teórico para juzgar el grado de pertinencia de los elementos de un texto. Este modelo integrador de la traducción queda reflejado en el siguiente cuadro (Larose, 1989: 286-7):

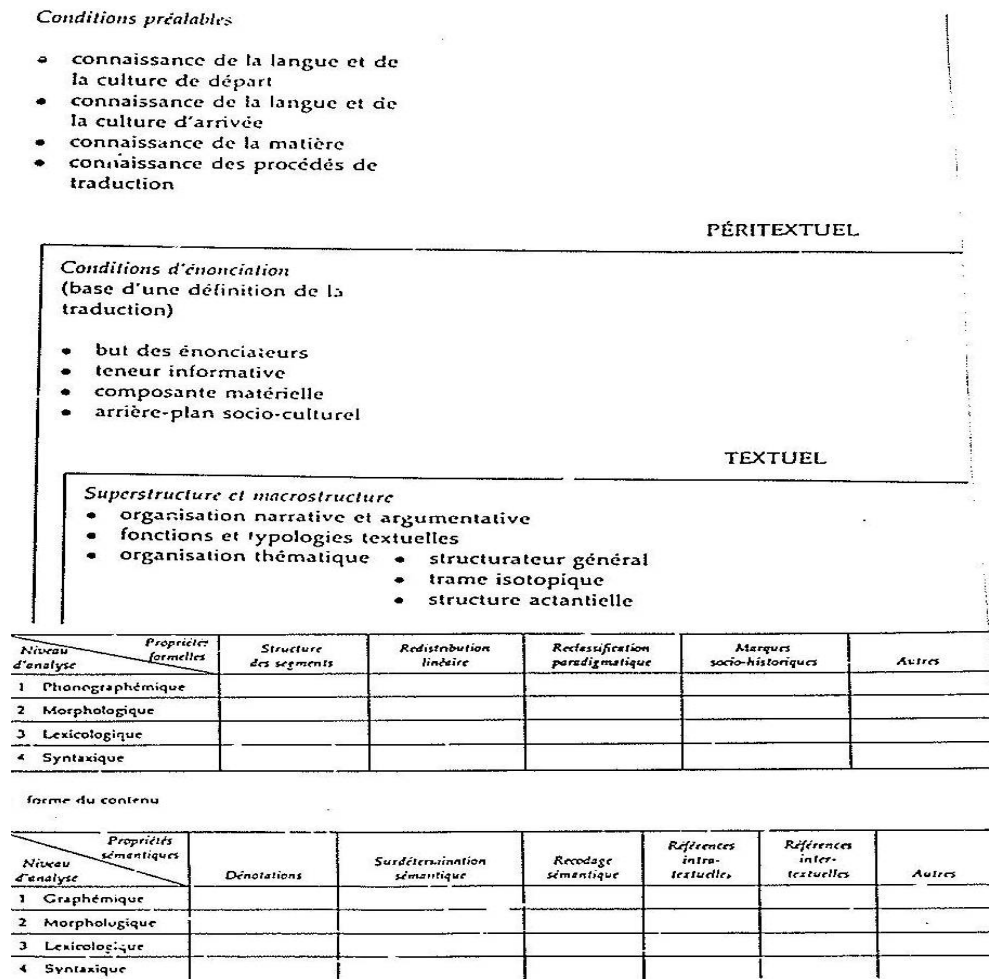


Fig. 3 Modelo de análisis textual de Larose (1989)

Larose no es el único que nos ofrece un modelo integrador de análisis textual de la traducción, Christiane Nord en su obra *Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis* (1991) nos proporciona un modelo de análisis de los factores del texto en la lengua original (TLO). Algunos aspectos de dicho modelo resultarán especialmente útiles, pues nuestro corpus está compuesto por textos originales en las dos lenguas, inglés y español.

Nord establece, en virtud de la función comunicativa del texto, una clara distinción entre los elementos que ella denomina extratextuales y los intratextuales. La función comunicativa, que viene marcada por los factores de la situación comunicativa en la que el TLO cumple su función, es considerada como decisiva para el análisis textual (1991: 35). A dichos factores de la situación comunicativa los denomina factores extratextuales, en contraposición con los intratextuales. Cada uno de los factores responden a una de las denominadas *WH questions*. Así, los factores extratextuales responden a las siguientes preguntas:

Who transmits ⇒ *Sender*
To whom ⇒ *Sender's intentions*
What for ⇒ *recipient*
By which medium ⇒ *medium/channel*
Where ⇒ *place of communication*
When ⇒ *time of communication*
Why ⇒ *text function*
A text
With what function?

Para los factores intratextuales, Nord señala los siguientes:

On what subject matter does he say ⇒ *subject matter*

What (what not) ⇒ *content (presuppositions)*
In what order ⇒ *text composition*
Using which non-verbal elements ⇒ *non-verbal elements*
In which words ⇒ *lexical elements*
In what kind of sentences ⇒ *syntactic elements*
In which tone ⇒ *suprasegmental features of intonation*
To what effect? ⇒ *interdependence of extratextual and intratextual feature* (Nord, 1991: 35)

La autora enmarca la macroestructura dentro del análisis de lo que ella denomina composición textual y justifica, basándose en Thiel (1981), la importancia de describir este aspecto, junto con el de la microestructura, en un modelo de análisis textual de la traducción. Entre las razones que justifican la importancia de dichos aspectos Nord recoge las siguientes:

1. If a text is made up of different text segments with different situational conditions, the segments may require different translation strategies according to their different functions.
2. The special part that the beginning and end of a text play in its comprehension and interpretation means that these may have to be analysed in detail in order to find out how they guide the reception process and influence the effect of the whole text.
3. For certain text types, there are culture-specific conventions as to their macro and/or microstructure. The analysis of text composition can therefore yield valuable information about the text type (and, perhaps, the text function).
4. In very complex or incoherent texts, the analysis of informational microstructures may serve to find out the basic information or subject matter of the text (Nord, 1992: 101).

Dentro del concepto de macroestructura, Nord distingue los subtextos que forman parte del TLO y que constituyen uno de los aspectos más importantes que se pueden analizar dentro de la macroestructura. Como ejemplos de subtextos, la autora menciona las citas, las notas a pie de página o los ejemplos y considera que es labor del traductor determinar la función de cada uno de estos subtextos, aunque en algunas ocasiones puede ser idéntica a la del texto completo, pero, en cualquier caso, habrá que analizarla de manera aislada. Dentro del texto en sí, Nord define la macroestructura desde un punto de vista semántico, dando una especial relevancia no a las delimitaciones jerárquicas de las partes del texto, como pueden ser los capítulos, párrafos o las oraciones complejas, sino a las partes de inicio y de cierre de los textos por la información que nos aporta de cara a una mejor interpretación global del texto en cuestión. Dichas fórmulas de inicio y cierre de un texto pueden adoptar, en algunos tipos de texto, formas muy convencionales (Nord, 1992: 103).

Un análisis de estas características nos llevará, por consiguiente, a observar, en algunos casos, la presencia de una macroestructura típica en determinados tipos de texto, así como de ciertos marcadores en la organización de la información, mientras que en otros, el TLO participará de una mezcla de marcadores textuales propios de distintos tipos textuales. Finaliza la autora con lo que ella denomina *checklist* en donde ofrece al traductor algunas directrices en forma de pregunta para guiar su análisis macroestructural: ¿Es el TLO un texto independiente o pertenece a una unidad

comunicativa de rango superior? ¿Qué tipo de marcadores determinan la macroestructura del texto? ¿Existen estructuras convencionales para este tipo de texto? ¿Cuál es la progresión temática del texto? (Nord, 1992: 107).

Otro de los autores que analizan el concepto de macroestructura es Kussmaul (1997) y para quien dicho concepto está condicionado por lo que él denomina *situational dimensions*. En este sentido, Kussmaul hace hincapié en la importancia que reviste el hecho de que nos encontremos con textos muy marcados culturalmente y cita como ejemplo los textos académicos y sus diferentes convenciones entre la cultura anglosajona y la alemana. Será, pues, tarea del traductor determinar cuáles son las características de la situación comunicativa inciden directamente en la macroestructura de un determinado tipo de texto (1997: 71).

2.2.4.- Elementos no verbales

Otro de los elementos que incluye Nord en su modelo de análisis textual y del que no podemos prescindir por la trascendencia que tiene para nuestro campo de estudio, es el elemento no verbal, como factor de análisis que la propia autora incluye dentro de los factores intratextuales. La definición que da de este factor incluye tanto los elementos paralingüísticos propios de la comunicación directa, como las expresiones faciales, los gestos, el tono de voz, etc., así como aquellos elementos no lingüísticos propios de los textos escritos, como las fotos, las ilustraciones, los emblemas, determinados tipos de grafía, etc. No se incluiría aquí el lenguaje de signos que sustituye el lenguaje verbal.

A pesar de la importancia que revisten estos elementos textuales, no son muchos los autores que los han analizado en sus trabajos, a excepción de los realizados en el área de la traducción audiovisual. Thiel (1978a, 1978b, 1980a), Mayoral, Kelly y Gallardo (1988) y Schopp (1995, 1996)). Todos ellos coinciden en señalar la importancia de observar la función comunicativa que cumplen estos elementos no verbales dentro del texto, al tiempo que resaltan la existencia de distintos canales por los que la información llega al traductor. Con carácter general, suelen servir de complemento o apoyo al texto original, para intensificar el mensaje del texto, para ilustrar una parte importante del mismo, o para clarificar algún aspecto del mismo. En

cualquier caso, constituye un elemento que el traductor no puede obviar y se considera como parte de la competencia que habría de tener todo traductor profesional y que Schopp denomina *typographic competence* (Schopp, 1996: 193).

En nuestro caso concreto, estos elementos no verbales vienen representados por ilustraciones que representan las características de una marca, en cualquiera de sus clases, que se pretende registrar. Con estos elementos no verbales, suele suceder además, que, por formar parte, en la mayoría de los casos, de la estructura convencional del texto, aportan una información que puede resultar al receptor mucho más importante que el resto de los elementos de información contenidos en dicho texto.

Los elementos no verbales merecen, por tanto, la atención del traductor, no sólo para determinar la función y su relevancia y pertinencia dentro del texto, sino también porque en la mayoría de los casos dichos elementos están marcados culturalmente y será, por ende, tarea del traductor el decidir si los adapta a las normas y convenciones de la cultura meta (CM) o, por el contrario, prefiere no traducirlos y dejarlos tal y como aparecen en el TLO¹.

Nord (1991: 111), al igual que con la macroestructura, ofrece al traductor una serie de pautas que pueden servirle de guía para analizar este factor en concreto. En este caso las preguntas se refieren al tipo de elemento no verbal presente en el texto, a la función que desempeñan dicho elemento, a la posibilidad o no de estar marcado culturalmente, si viene determinado por el canal de comunicación o si está particularmente relacionado con la cultura original (CO).

2.2.5.- Texto paralelo

Otro de los conceptos clave para el análisis en nuestro campo de estudio es el de texto paralelo, ya que el análisis textual que vamos a llevar a cabo se va a aplicar a textos paralelos originales en las dos lenguas, inglés y español. Estos textos paralelos revisten además la particularidad de que no se trata de textos que se utilicen en situaciones comunicativas parecidas y que ofrezcan una información similar en ambas

culturas. En nuestro caso se trata de textos prototípicos reales por cuanto se utilizan en la misma situación y para la misma finalidad.

Schäffner (1998) hace una reflexión en torno al importante papel de los textos paralelos en el campo de la traducción sobre todo como herramienta que ayuda al traductor a elegir la estrategia de traducción adecuada, especialmente cuando se trata de adaptar el texto meta a las convenciones textuales de los textos de la cultura meta. Para ello la autora utiliza ejemplos de varios géneros textuales tales como el manual de instrucciones, los tratados internacionales o los folletos turísticos.

Del trabajo de Schäffner cabría destacar, por un lado, las ventajas que ofrece realizar un análisis basado en la comparación de textos paralelos en dos lenguas, sobre todo a la hora de encontrar estructuras paralelas en las dos culturas y de sistematizar las convenciones textuales propias de cada género para que el texto traducido cumpla así las expectativas de la cultura meta. Por otro lado, tal y como señala la propia autora, la recopilación de lo que se denominan textos paralelos puede presentar ciertos problemas, en especial cuando un determinado tipo de texto existe sólo en una cultura y no en la otra. Nos encontramos además con otro factor añadido y es que en un mundo en el que la comunicación humana está experimentando continuamente un proceso de *internacionalización y europeización*, resulta difícil determinar la lengua y la cultura de origen, así como el emisor y el receptor de la situación comunicativa y en cuyo caso quizás no sería conveniente utilizar la expresión *texto paralelo*: «[...] *internationalization processes in communication result in the phenomenon that TTs [target texts] are produced by way of translation without the existence of a proper ST [source text]* (Schäffner, 1998: 87)». En nuestro análisis de documentos, que desarrollamos en los capítulos 6 y 7, esta reflexión será de gran importancia sobre todo en lo que se refiere a los textos que proceden de dos instituciones supranacionales, la OMPI y la OAMI.

Otros autores que también han investigado sobre el concepto de texto paralelo son Neubert & Shreve (1992), quienes consideran de vital importancia para el traductor la recopilación de textos paralelos que se dan en situaciones reales y en contextos

¹ La traducción de estos elementos no verbales podrá darse en nuestro caso de manera parcial, puesto que en la mayor parte de las veces el elemento gráfico que representa la marca viene acompañada de una o

específicos. El beneficio que se puede obtener de un análisis comparativo de estos textos se relaciona, no sólo con el hecho de que pueden servirle de guía al traductor para componer las expectativas textuales de la CM, sino porque también puede ayudar al traductor a tomar sus decisiones sobre qué estrategia tomar según los casos, aportándole una serie de conocimientos muy útiles: *By using parallel texts as guides, a translator is consciously reconfiguring elements of intentionality, acceptability, situationality, informativity, coherence, and cohesion to conform to the textual expectations* (1992: 118). Más adelante los autores continúan afirmando:

The translator's second-order knowledge is built from experience, from the collection of parallel texts, and from consultation with target language readers and experts. [...] The translator is a practical text analyst. He or she first needs to determine what type of text must be created. The translator will then need to consciously manipulate and combine those textual features necessary to make the text an instance of the text type in the target language community (1992: 126).

En lo que se refiere al concepto de tipología textual, Neubert & Shreve rechazan de pleno tal concepto por ser fundamentalmente reduccionista y rígido. Ellos prefieren hablar de *prototipo*, un concepto influido por la psicología de la Gestalt y que definen como una manera, condicionada socialmente, de organizar el conocimiento en el discurso escrito y oral (1992: 130). Una de las razones que les llevan a adoptar y defender este concepto, el cual fue también recogido por Snell-Hornby con el nombre de prototipología (1988: 31), es el hecho de que un análisis basado en los prototipos ofrece al traductor una información más detallada sobre cada uno de los parámetros determinantes de la textualidad, ya que son ejemplos de textos reales. Se trata, por tanto, de un concepto mucho más dinámico y que está más en consonancia con la realidad social. Los textos no son compartimentos estancos sino que sus convenciones pueden ir cambiando a lo largo del tiempo en función de los cambios que experimente la sociedad:

[...], translators engage in prototype analysis by collecting and studying examples of the texts that their readers and clients actually use. This first-order analysis makes them aware of the actual linguistic mechanisms that are used to achieve textuality. Practising translators use prototype analysis when they collect parallel texts and apply the textual profiles of those texts as guides for inducing textuality in their translations. The empirical second-order analysis of prototypes can only be based on the collection and analysis of these same socially-situated texts (Neubert & Shreve, 1992: 134).

2.2.6.- *Convenciones textuales*

Estimamos conveniente para el análisis de este concepto realizar un breve recorrido por las distintas aportaciones que sobre convenciones textuales han elaborado y aplicado otros autores a diferentes géneros textuales.

En este sentido, cabe señalar que son varios los autores que, en mayor o menor medida, han realizado trabajos sobre el estudio de las convenciones textuales, ya sea aplicado a un tipo de género concreto (Clyne, 1987; Bhatia, 1993; Gamero, 2001) o para una determinada combinación lingüística, inglés-alemán (Clyne, 1987, 1994; Göpferich, 1995) o alemán-danés (Engberg, 1992). De entre estos autores que han profundizado sobre este aspecto concreto, destacan -sobre todo en el marco del concepto de género- Engberg (1992), Göpferich (1993, 1995), Clyne (1987, 1994), Bhatia (1993), Kussmaul (1997), Trosborg (1997), Borja (2000), Gamero (2001) y Lvosvskaya (2002).

Engberg (1992) parte de un modelo de análisis pragmático de las convenciones textuales de un corpus de sentencias alemanas de los Tribunales de 1ª Instancia de lo Civil. Dicho modelo está basado en el modelo de Bühler, aunque introduce ciertas modificaciones. Las premisas básicas de su propuesta metodológica son la situación comunicativa, la cual juega un papel preponderante, en tanto que dicha situación comunicativa va a determinar la función comunicativa de los textos, y la forma de llevar a cabo el análisis lingüístico de un texto.

Introduce un elemento situacional muy importante, el papel de una institución o de una organización, ya que en algunos casos el emisor, propiamente dicho, no es una persona física, sino una institución. Dicha institución, en este caso el Juzgado de 1ª Instancia, hace de intermediario, o en la terminología de Engberg, de *Mitglied* entre el emisor y el particular a quien va destinado el texto. Esto implica que el texto que redacte el emisor, el juez en este caso, tendrá que ajustarse a una serie de restricciones, tanto desde el punto de vista del formato como del contenido, impuestas por la propia institución:

Erst eine Analyse, die die Institutionalität als Ausgangspunkt nimmt und aus ihr Schlüsse auf Zweck und Ausgestaltung des Textes zieht, also nicht von den Kommunikationsteilnehmern als Individuen asugeht, führt zu einer wirklich adäquaten Beschreibung solcher Texte. [...] Das Merkmal der

Autoritativität bei Urteilen is somit nicht von der Person des Richters abhängig, sondern von seiner Rolle als Mitglied des Gericht und somit als Mittel zur Ausführung der Rechtsprechungsfunktion. Ein Urteil, das von einem Richter in Ausübung seiner Tätigkeit als Mitglied eines Gerichtes formuliert wird, is automatisch autoritativ (Engberg, 1992:165-7).

El modelo de análisis pragmático que propone y que modifica el de Bühler al introducir el elemento situacional e institucional, es el que se expone a continuación:

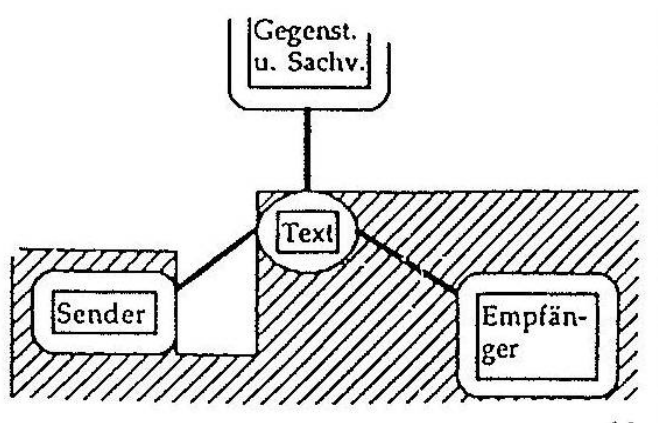


Fig.4 .- Modelo de análisis de Bühler

Göpferich (1993, 1995) parte del concepto de Reiss y Vermeer de traducción comunicativa y coincide con Engberg en que el modelo de análisis de las convenciones textuales que propone, tomando como referencia en este caso a los textos técnicos, tiene como punto de partida el análisis pragmático del mismo. Dentro de este análisis pragmático, el texto se puede estudiar desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista lingüístico y desde el gráfico y morfológico. En cada uno de estos tres estadios, Göpferich distingue entre aquellos elementos de contenido, lingüísticos y grafomorfológicos que están marcados culturalmente y los que no lo están.

El modelo de análisis triple de las convenciones textuales que propone Göpferich quedaría resumido en el siguiente esquema:

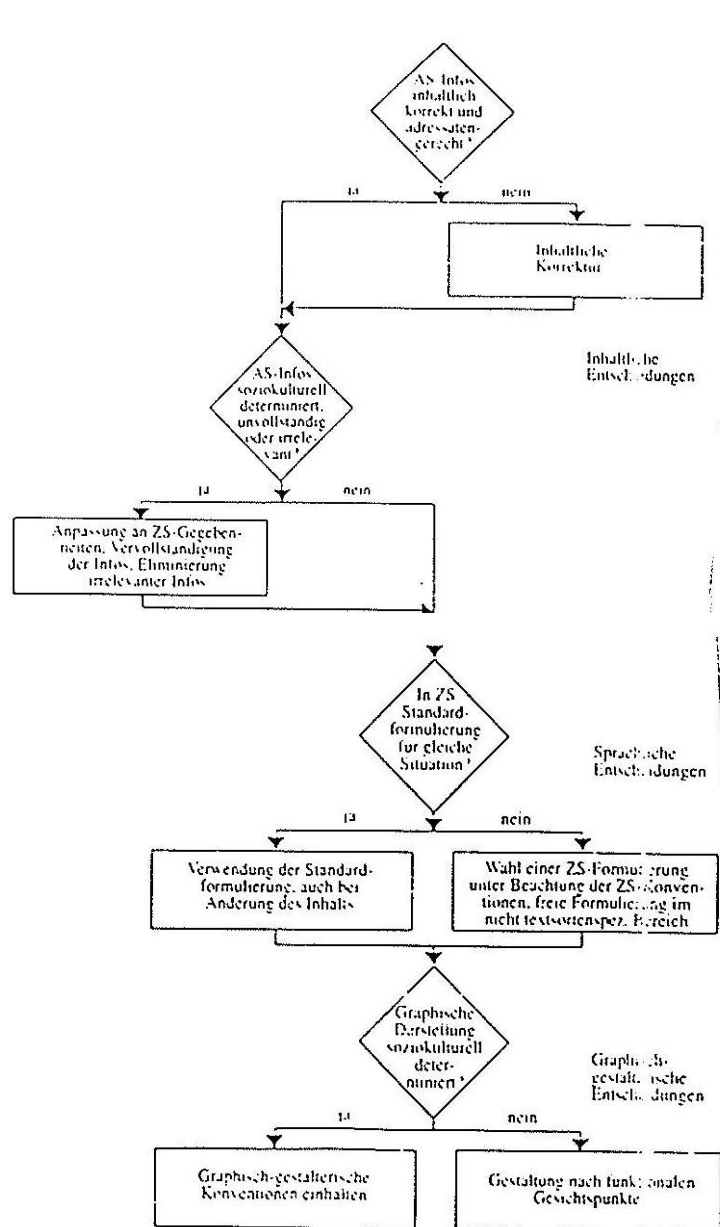


Fig. 5.- Modelo de análisis de Göpferich

Esta capacidad por parte del traductor para diferenciar los elementos marcados culturalmente de los que no lo están, asegura la calidad y el éxito de la traducción, ya que el traductor con el conocimiento del "esqueleto" (*Grundgerüst*) de los dos textos (el de la cultura de origen y el de la cultura meta), será capaz de adoptar, en cada nivel de análisis, semántico, lingüístico y grafomorfológico, las decisiones más acertadas para cumplir las expectativas de la cultura meta.

Asimismo, el modelo presentado se caracteriza por considerar a los parámetros extralingüísticos y socioculturales de vital importancia a la hora de analizar las convenciones textuales. En este sentido, Göpferich afirma que, dentro del conocimiento cultural del traductor no sólo se ha de incluir el de los elementos verbales, sino también el de los no verbales:

Bei der Entscheidung, ob Inhalte unverändert und unverkürzt in die ZS übernommen werden können, müssen auch die Qualität der AS-Text-Informationen in bezug auf die kommunikative Funktion und die intendierten Adressaten sowie die aussersprachlichen Gegebenheiten in der ZS und die aus ihnen resultierenden ZS-Konventionen im verbalen und nonverbalen Bereich berücksichtigt werden (Göpferich, 1993: 52).

La metodología de análisis de las convenciones textuales de Clyne (1987) también introduce esta dimensión sociocultural. Su análisis, llevado a cabo mediante un corpus de 52 textos académicos de contenido lingüístico y sociológico y escrito por estudiantes de habla inglesa y alemana, es más bien de índole lingüística. Clyne busca una sistematización de las pautas culturales que condicionan la organización textual de un determinado tipo de texto, utilizando para ello los parámetros de estudio que exponemos a continuación y que están relacionados todos ellos con lo que él denomina *linearity*:

	<u>LINEARITY</u>	<u>RELEVANCE</u>	<u>SYMMETRY</u>
Parámetros básicos de los textos en inglés (Clyne, 1987)	<p><u>Hierarchy</u>: se trata de ver el grado de subordinación y coordinación en los dos textos.</p> <p><u>Continuity</u>: si existe alguna regresión en cuanto al contenido del texto.</p> <p><u>Uniformity</u>: ver si los párrafos están estructurados con las mismas convenciones y con el mismo orden.</p>		Diferencias que existen en cuanto a la longitud de los subtítulos en una cultura y en otra.

Fig. 6.- Parámetros de los textos ingleses según Clyne

El hecho de que Clyne parta para su estudio del concepto de *linearity* reside en que el propio autor identifica este factor, junto con los de la *relevancia* y la *simetría*, como los tres parámetros básicos, que además están interrelacionados entre sí, de la cultura anglosajona: «[...] in 'Anglo' discourse but not in content-oriented traditions, relevance

is closely linked with linearity, and to some extent with symmetry. This applies to spoken as well as to written discourse (Clyne, 1994: 193)».

En cualquier caso, Clyne comparte también con los demás autores la necesidad de respetar, para que la comunicación intercultural tenga éxito, por un lado, la intención comunicativa y, por otro, las expectativas culturales del interlocutor.

Clyne aboga en su modelo por respetar los valores y, por tanto, por describir los patrones discursivos de cada cultura, expresando su conformidad con Wierzbicka (1991), quien afirma que los parámetros de análisis monoculturales universales no existen y que los estudios comparativos culturales no se pueden realizar de forma generalizada, sino más bien utilizando los parámetros y el sistema de valores que son propios de cada cultura:

The criticism levelled by Wierzbicka (e.g. 1991) against traditional pragmatics has been shown to be valid. She has made a very important contribution to the field by rejecting monolingual universals or static global comparisons in favour of culture-specific values. She has set a precedent for describing phenomena of a culture in the terms used by that culture, and I have attempted to follow that precedent (Clyne, 1994: 196).

Resulta interesante la postura de Clyne que, al igual que Göpferich, defiende la importancia del conocimiento cultural por parte del traductor. En este sentido, un análisis de la comunicación intercultural se llevaría a cabo tomando como base los parámetros culturales y no los lingüísticos (Clyne, 1994: 204): *«It is the culture that determines the areal networks promoting similarities in discourse patterns and expectations»*. Dichos parámetros, además, no deben insertarse dentro de un marco metodológico que defienda la universalidad de los mismos, sino que, en todo caso, estos deberán ser lo suficientemente flexibles como para dar cabida, por un lado, a todas y cada una de las modificaciones que puedan ir surgiendo paralelamente a los cambios sociales y, por otro, a la interacción de las distintas culturas entre sí:

However, any framework purporting to be universal must ensure that the principles are open to the inevitable impact of the values systems of particular cultures on the discourse of groups or individuals, and that the principles are equally sensitive to all cultures and contact between different cultures (Clyne, 1994: 199).

En definitiva, el modelo que este autor propone es un modelo sociocultural y que queda resumido en el siguiente esquema en el que en su opinión *«a more appropriate*

model would be one which allowed for a continuum of groups with more or less 'out' or 'in' group features, all interacting with one another, both within the mainstream and outside it. (Clyne, 1994: 206-207)».

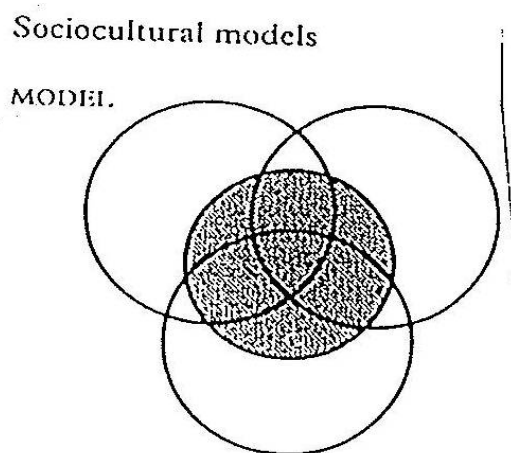


Fig.7 Modelo sociocultural de Clyne (1994)

Otro de los autores que han tratado el tema de las convenciones textuales ha sido Bhatia (1993), quien propone una metodología que se basa en algunas de las premisas ya comentadas hasta ahora y, además, en el concepto de género de Swales (1990), que abarca aspectos tanto socioculturales como psicolingüísticos.

De entre las premisas que defiende Bhatia para su análisis y que ya han sido tratadas por otros autores, destaca la de prestar la debida atención a las expectativas y a las restricciones impuestas por las diferentes organizaciones o instituciones, así como a los factores socioculturales de una determinada comunidad profesional. Esto es, en su opinión, particularmente importante en géneros académicos y profesionales muy específicos:

Specialist members of any professional or academic community are generally credited with the knowledge of not only the communicative goals of their community but also the structure of the genres in which they regularly participate as part of their daily work. It is the cumulative result of their long experience and/or training within the specialist community that shapes the genre and gives it a conventionalized internal structure (Bhatia, 1993: 14).

Por tanto, para este autor - y en este último punto coincide con Engberg (1992)- para una descripción y un análisis mucho más detallados del discurso, es necesario un modelo que integre, al menos, estos dos factores:

- Aspectos socioculturales
- Aspectos o factores institucionales o propios de una determinada organización

Una segunda premisa básica que defiende Bhatia, al igual que Engberg (1992) y Göpferich (1993), es la importancia de la función comunicativa del género, por ser esta la que determina su estructura interna, de tal forma que cualquier cambio en su función, implica un cambio en su estructura. Estos pequeños cambios darían lugar a los diferentes subgéneros.

La metodología de análisis de género que propone Bhatia y que podría servirnos, en ciertos aspectos, de orientación para nuestro análisis de convenciones textuales, está basada en siete pasos o fases:

<i>FASES DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE GÉNERO DE BHATIA (1993)</i>
1.- Análisis del contexto situacional
2.- Búsqueda de bibliografía
3.- Análisis del contexto situacional (redefinirlo)
4.- Selección de un corpus de textos
5.- Análisis del contexto institucional
6.- Análisis aplicado al tipo de texto (léxico-gramatical, textualización o estructural)
7.- Confirmación de los resultados

Fig.8.- Metodología de análisis de género de Bhatia

En el apartado 1, el analista o el traductor tendrá que analizar el contexto situacional, es decir, asignar el texto a un género concreto. Para ello el traductor o analista hará uso de sus conocimientos enciclopédicos, intuitivos y, en general, de su bagaje cultural previo para buscar las referencias bibliográficas, en caso de no tener ningún conocimiento sobre el tipo de documento en cuestión, redefinir el contexto situacional en el que inicialmente insertamos el texto en sí y seleccionar un corpus de documentos con el que vamos a trabajar. Los criterios que habría que tener en cuenta son la naturaleza de los textos y el número de los mismos que conformaría dicho corpus. Para esto necesitaremos definir muy bien el género para evitar, así, que haya

algún tipo de confusión y analizar el contexto institucional en el que se insertan los documentos:

A good analyst next attempts to study the institutional context, including the system and/or methodology, in which the genre is used and rules and conventions (linguistic, social, cultural, academic, professional) that govern the use of language in such institutional settings. [...] This becomes particularly important if the data is collected from a particular organization, which often imposes its own organizational constraints and pre-requisites for genre construction (Bhatia, 1993: 24).

A partir de aquí el analista define el análisis que desea aplicar a su corpus de textos y que según Bhatia puede realizarse desde tres puntos de vista:

- Análisis léxico-gramatical
- Análisis de textualización o *text-patterning*, es decir, se trata, por ejemplo, de ver la función de los participios pasados en determinadas posiciones en la frase. Este análisis es útil si nos dice que parte del género textualiza
- Interpretación estructural del género. Este análisis revela las diferentes formas de comunicar las intenciones comunicativas en determinadas áreas. En este sentido, Swales (1981b) distingue en la estructura de un determinado tipo de texto (la introducción de los artículos de investigación académica lo que él denomina *moves*. Cada uno de estos *moves* cumple una determinada intención comunicativa que está directamente relacionada con la intención comunicativa global del género. Para conseguir que dicha intención comunicativa se cumpla y tenga éxito, el autor del texto puede utilizar distintas estrategias (*strategies*):

Just as each genre has a communicative purpose that it tends to serve, similarly, each move also serves a typical communicative intention which is always subservient to the overall communicative purpose of the genre. In order to realize a particular communicative intention at the level of a move, an individual writer may use different rhetorical strategies (Bhatia, 1993: 31).

La última fase dentro de este proceso de análisis sería la de confirmar los resultados del análisis de investigación con el público especializado. De esta manera, se valida el estudio realizado y se aporta un carácter más real a dicho análisis.

Trosborg (1997) defiende asimismo la importancia que dicho análisis tiene de cara a la traducción, considerando el conocimiento de dichas convenciones como parte esencial de la competencia traductora, sobre todo si con este conocimiento se puede paliar la posible falta de conocimiento cultural sobre la estructura discursiva de textos marcados por las imposiciones de una comunidad profesional específica:

Learning the genres of disciplinary and professional discourse requires immersion into the culture for a lengthy period of apprenticeship and enculturation (cf. Freedman, 1993). The problem for translators operating in a different culture is that they are often asked to use the tools of a discipline without being able to adopt its culture. As compensation, knowledge of cross-cultural differences and similarities regarding text typology and conventions may be a useful source (Trosborg, 1997: 18).

En segundo lugar, porque comparte la opinión del resto de los autores que tratamos en este apartado de que el concepto de género de Swales (1990) es el mejor marco de análisis de dichas convenciones, en tanto que es este concepto el que nos permite analizar el texto partiendo de niveles de estructura más generales.

En este sentido, una de las conclusiones básicas a las que llega esta autora, a partir del concepto de género, reside en el hecho de que el registro forma parte del género y lo caracteriza en gran medida, de tal manera que con sólo leer el texto podemos percibir a que género pertenece, pero el registro no es ni el único criterio, ni el más importante para su descripción y, por consiguiente, no podemos subordinar el género al registro. Este último sería determinante para el nivel sintáctico y morfológico, pero no para el análisis a nivel de la estructura del discurso, pues el concepto de género se refiere siempre a textos completos:

Taking register in its narrow sense of occupational field, contracts will always be part of the legal register, a sermon will involve the religious register, and so on, but a particular genre may cut across a number of registers. [...] Genres are subordinated to registers only in the sense that one register may be realized through various genres. Conversely, one genre may be realized through a number of registers just as a genre constrains the ways in which register variables of field, tenor and mode can be combined in a particular society. [...] Registers impose constraints at the linguistic level of vocabulary and syntax, whereas genre constraints operate at the level of discourse structure (Trosborg, 1997: 10).

La aportación de Kussmaul (1997) al terreno del estudio de las convenciones textuales tiene, al igual que la de Engberg (1992), Bhatia (1993) y Göpferich (1993), una base de carácter pragmático y cultural. De entre los conceptos fundamentales que utiliza este autor para su análisis destaca el de *convenciones* y su estrecha relación con

lo que él denomina *regularities and rules* dentro de una cultura determinada, es decir, el éxito de la comunicación estriba en que se cumplan las expectativas de la cultura meta:

Conventions imply conformity and expectation (cf. Lewis 1969: 78), and when people use words they can normally be expected to use them in the same sense as other people do, i.e. to conform to generally agreed on regularities. In the same way, when people produce specific text types, such as business letters, they can be expected to conform to specific regularities and rules. If they do not, communication may turn out to be difficult or even break down (Kusssmaul, 1997: 68).

El carácter pragmático de su método se refleja al basarse en la teoría de los actos de habla de Searle. En su opinión, las convenciones estarían relacionadas con aquellas condiciones que habrían de cumplirse para que el acto ilocucionario se realice con éxito. Searle, en este contexto, menciona dos tipos de reglas: las *constitutive rules* y las *regulative rules*. Las primeras son las que crean y definen el acto de habla y tienen la forma de “*X counts as Y in the context of C*”. Las segundas son las que regulan, de forma independiente, el comportamiento existente en una determinada cultura y tendrían el siguiente esquema “*If Y, do X*”. Para Kusssmaul, la segunda regla sería la más acertada de cara a realizar un análisis de las convenciones de los distintos tipos de texto.

Desde el punto de vista metodológico, su análisis consiste en aplicar el método de las dimensiones situacionales (*situational dimensions*) de Crystal y Davy (1969), al estudio de las convenciones textuales y que, posteriormente, House (1977) aplicó a la traducción. Este modelo de las dimensiones situacionales distingue una serie de parámetros que se exponen a continuación:

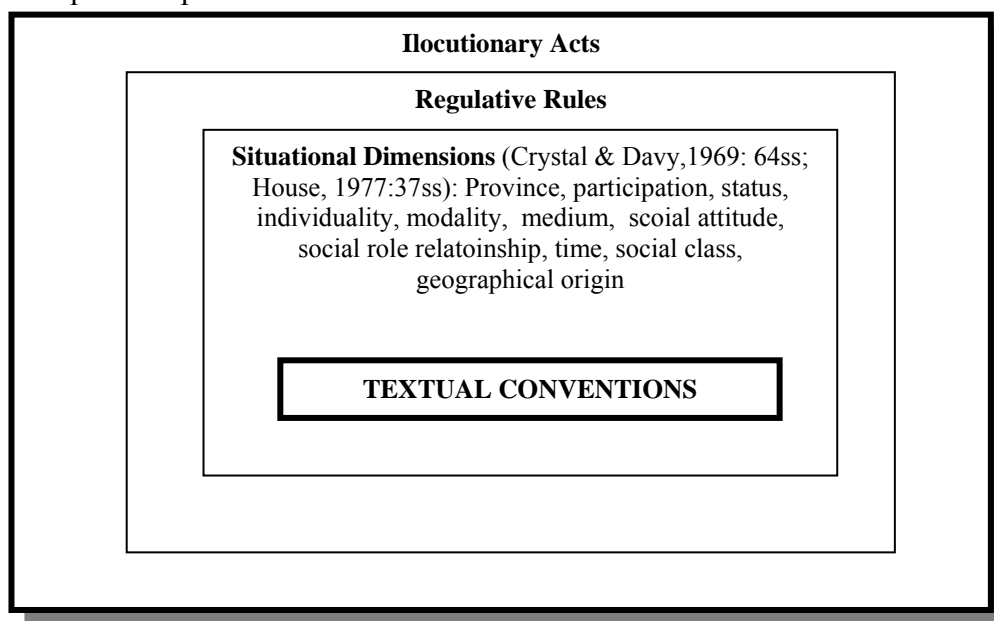


Fig. 9.- Modelo de análisis de convenciones textuales de Kusssmaul

Para aplicar este modelo a las convenciones textuales, Kussmaul utiliza dos tipos de niveles de análisis, el macroestructural y el microestructural. De estos dos, nos detendremos a explicar brevemente el primero, ya que nuestra investigación no tiene en cuenta el nivel de análisis microestructural. Para la macroestructura, Kussmaul se basa, por un lado, en los trabajos de Göpferich (1995) sobre los textos científicos, en especial sobre las patentes cuya macroestructura es muy rígida en comparación con otros textos como pueden ser los artículos científicos, llegando esta autora a la conclusión de que cuanto menos técnico es un texto, más flexible es su macroestructura. Por otro lado, Kussmaul se basa en los trabajos de Clyne (1981, 1987, 1991). En relación con este último, Kussmaul señala en especial los parámetros de *province* y *participation* como los más relevantes para el estudio de la macroestructura, considerando en definitiva, al igual que Clyne, que el conocimiento de las distintas macroestructuras en las diferentes culturas resulta imprescindible para el traductor, pues de lo contrario no podríamos cumplir con las normas de cada cultura y haríamos que el texto traducido se convirtiera en ininteligible e inaceptable (*acceptability*) en la cultura meta.

Más recientemente, autores como Gamero (2001) y Lvovskaya (2002) aportan un modelo de análisis que, aun partiendo de premisas distintas, llegan a desarrollar una metodología de análisis textual bastante similar. La primera de ellas, parte de dos conceptos fundamentales, el de género y el de superestructura, mientras que la segunda engloba su análisis dentro del marco de las premisas básicas de la estilística textual. Los detalles de un método y otro se exponen a continuación.

Gamero (2001) parte del concepto de género e incluye además en su modelo el elemento sociocultural que es el que va a determinar las convenciones textuales del corpus que ella analiza. Asimismo, la situación comunicativa de los textos juega un papel preponderante, en tanto que parámetros tales como el emisor, el receptor, campo, modo y tenor son particulares y característicos de cada tipo de texto y, por tanto, contribuyen a diferenciar unos géneros de otros. En definitiva, el modelo de análisis de Gamero se resume en el siguiente esquema:

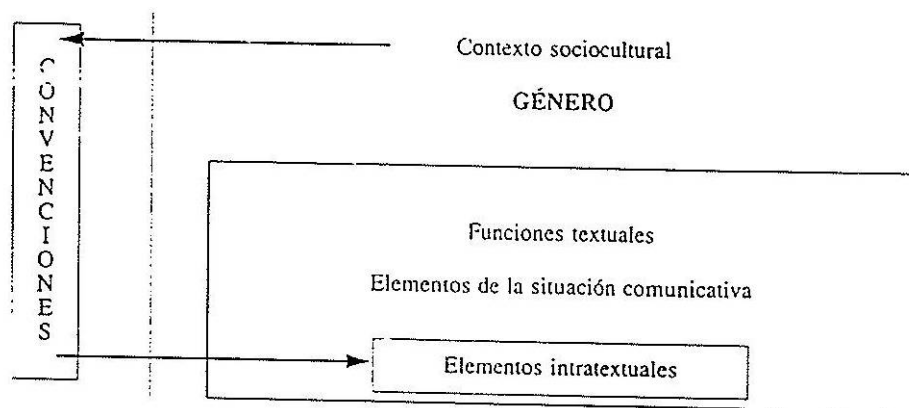


Fig. 10.- *Modelo de análisis de convenciones textuales de Gamero*

La autora aplica este método al análisis de un género técnico concreto, el manual de instrucciones, haciendo una comparación de este género en dos culturas distintas, la alemana y la española. Esta comparación la hace mediante el análisis de un elemento esencial, la superestructura, por ser ésta una de las categorías formales de análisis de los rasgos convencionales del género, que ella misma define de la siguiente manera:

La superestructura de un género está compuesta por una serie de fragmentos textuales, que se encuentran ordenados jerárquicamente, y que reciben el nombre de bloques y secciones. Los bloques son aquellas partes de un texto que tienen una determinada función específica en relación con la función general del mismo. [...] Los bloques se dividen en secciones, cada una de las cuales posee asimismo una finalidad concreta respecto de la función del bloque en la que se halla incluida (Gamero, 2001: 109).

Dentro de esta categoría la autora hace mención a una serie de parámetros lingüísticos que se pueden estudiar mediante el análisis de la superestructura. Dichos parámetros son la identificación de bloques y secciones, el orden de dichos bloques y secciones, así como la identificación de las formas lingüísticas convencionales asociadas a los bloques y a las secciones. Además de esta categoría, existen otras que podrían analizarse también en los géneros, tales como los actos de habla, la progresión temática y la cohesión, el léxico, etc. y que la autora ha recogido en el siguiente cuadro:

Categoría	Parámetros lingüísticos	Autores
Superestructura	<ul style="list-style-type: none"> — Identificación de bloques y secciones — Orden de los bloques y secciones <i>waves</i> y <i>steps</i>, en la terminología de Swales, 1990 — Identificación de formas lingüísticas convencionales asociadas a los bloques y secciones (<i>Textversatzstücke</i> o <i>syntaktische Fertigstücke</i> según terminología de Göpferich, 1995) 	Fortanet <i>et al.</i> , 1998; Dudley-Evans, 1997; Kußmaul, 1997; Patridge, 1997; Göpferich, 1995; Bhatia, 1993; Swales, 1990; Gläser, 1990.
Actos de habla	<ul style="list-style-type: none"> — Tipos de acto de habla — Elementos lingüísticos utilizados para realizar cada uno de los tipos 	Kußmaul, 1997; Göpferich, 1995.
Tono o tenor (relación entre emisor y receptor)	<ul style="list-style-type: none"> — Presencia del emisor en el texto — Presencia del receptor en el texto — Presencia de terceras personas en el texto — Escala formal-informal 	Göpferich, 1995.
Elementos metacomunicativos y metalingüísticos	<ul style="list-style-type: none"> — Definiciones, explicaciones, abreviaturas, símbolos, comentarios sobre etimología de los términos, etc. — Elementos y señales estructurales, recapitulaciones, resumen, referencia a otras partes del texto, explicaciones de tablas, gráficos y ejemplos, etc. 	Kußmaul, 1997; Göpferich, 1995.
Títulos	<ul style="list-style-type: none"> — Estructura sintáctica, longitud, signos de puntuación, uso de verbos y adjetivos 	Fortanet <i>et al.</i> , 1998; Berkenhötter y Hocklin, 1995; Hocklin, 1992.
Progresión temática y cohesión	<ul style="list-style-type: none"> — Tema y rema — Marcadores del discurso 	Göpferich, 1995; Wiegand, 1988.
Hedging (expresiones de modalidad o moduladores)	<ul style="list-style-type: none"> — Uso de la 1.ª persona del plural — Uso de la voz pasiva — Uso de <i>downtoners</i> para relativizar afirmaciones (<i>it seems to be, I think, I suggest, wie mir scheint, wenn ich recht sehe</i>) 	Fortanet <i>et al.</i> , 1998; Lewin, 1998; Kußmaul, 1997; Salager-Meyer, 1994; Hyland, 1994; Myers, 1992.
Sintaxis	<ul style="list-style-type: none"> — Categorías gramaticales del verbo (modo, voz, tiempo, persona) — Tipo de oraciones — Complejidad y longitud de las oraciones — Tendencia a la nominalización 	Göpferich, 1995; Bhatia, 1993.
Léxico	<ul style="list-style-type: none"> — Desemantización de verbos y adjetivos — Grado de antropomorfización — Grado de especialidad de los términos — Palabras y expresiones típicas 	Göpferich, 1995; Bhatia, 1993.
Elementos no verbales	<ul style="list-style-type: none"> — Tablas, dibujos, gráficos 	Busch-Lauer, 1998; Fortanet <i>et al.</i> , 1998; Pasteguillo, 1996; Göpferich, 1995.

Fig. 11.- Clasificación de categorías formales de análisis textual

Lvosvskaya (2002) en su obra *Estilística Textual*² propone un modelo de análisis de las convenciones textuales partiendo de los postulados propios de la estilística textual y con la finalidad de aportar al traductor los conocimientos suficientes sobre el modo en que se organizan los distintos tipos de texto en una determinada cultura. En su opinión la estilística textual estudia los distintos tipos de texto en el seno de una lengua nacional, en función de la situación comunicativa.

Las premisas y conceptos básicos en los que se asienta el método presentado por esta autora son, en primer lugar, y en esto coincide con la mayoría de los autores que hemos citado hasta ahora, la situación comunicativa como condición extralingüística

² Esta obra ha sido el resultado del inicio de una investigación enmarcada en el Proyecto Coordinado I+D (BFF 2000-0512-C04-01) *Estudios comparativos de convenciones textuales en lenguas europeas: aplicaciones a la práctica profesional de la traducción y a la formación de traductores e intérpretes* (Lvovskaya, 2002:7).

esencial, en tanto que es esta última la que determina la selección, por parte del autor, de determinados recursos lingüísticos:

[...] es precisamente la situación comunicativa la que determina, aunque no sea de manera rígida, la selección de recursos lingüísticos que lleva a cabo el autor del texto. Algunas situaciones comunicativas resultan más rígidas que otras con respecto a la elección de recursos lingüísticos, lo que da lugar a los textos convencionales. No cabe duda de que la enseñanza de la lengua, como de la traducción no pueden prescindir de esta problemática, sin hablar ya de los traductores profesionales que en la mayoría absoluta de los casos se enfrentan en su actividad con los diferentes tipos de texto (Lvovskaya, 2002:10).

Existe en su opinión un segundo elemento que condiciona la elección, por parte del autor, de determinados recursos lingüísticos y éste es la tipología textual entendida siempre a partir de una tipología de las situaciones comunicativas.

En segundo lugar, y tomando como referencia esta situación comunicativa, Lvovskaya distingue y define dos conceptos fundamentales: el estilo y género funcionales. Son precisamente estos dos conceptos, ambos de la estilística funcional, los que nos van a permitir establecer los parámetros textuales para analizar las convenciones y establecer los principios de una tipología textual. La autora entiende por estilo funcional lo que se expone a continuación:

Un subsistema dentro del sistema de una lengua nacional, formado en el curso del desarrollo histórico y asumido por la sociedad como vinculado a unas u otras situaciones comunicativas. [...] Como el estilo funcional se establece a partir de ciertas situaciones comunicativas generalizadas y vinculadas con una esfera de actividad humana, recoge las normas de producción de una clase bastante amplia de textos, que reflejan no sólo el “Yo” del autor, sino también la imagen generalizada del destinatario y las relaciones sociales entre los comunicantes (Lvovskaya, 2002: 30).

En función de la esfera de la actividad, la autora distingue entre los posibles estilos funcionales, el estilo coloquial, el periodístico, el científico, el técnico, el administrativo o el publicitario. Para la definición del género funcional la autora comenta:

No obstante, dentro de la misma esfera de actividad humana, se dan diferentes tipos de “microsituaciones” comunicativas que se diferencian no sólo por el programa intencional del autor, sino por la imagen generalizada del destinatario. A partir de estas microsituaciones se distinguen diferentes géneros de texto. Las diferencias tipológicas no se dan tanto entre los estilos funcionales como entre los diferentes géneros dentro de un estilo (Lvovskaya, 2002: 31).

A raíz del razonamiento anterior, se considerarían ejemplos de géneros funcionales la instrucción, la especificación o la patente, dentro del estilo técnico o la carta oficial, el decreto o la sentencia, dentro del estilo administrativo.

De manera resumida, el planteamiento teórico de la autora que serviría de base para la elección de los parámetros textuales de análisis y para establecer los principios de una tipología textual, quedaría reflejado en el siguiente esquema:

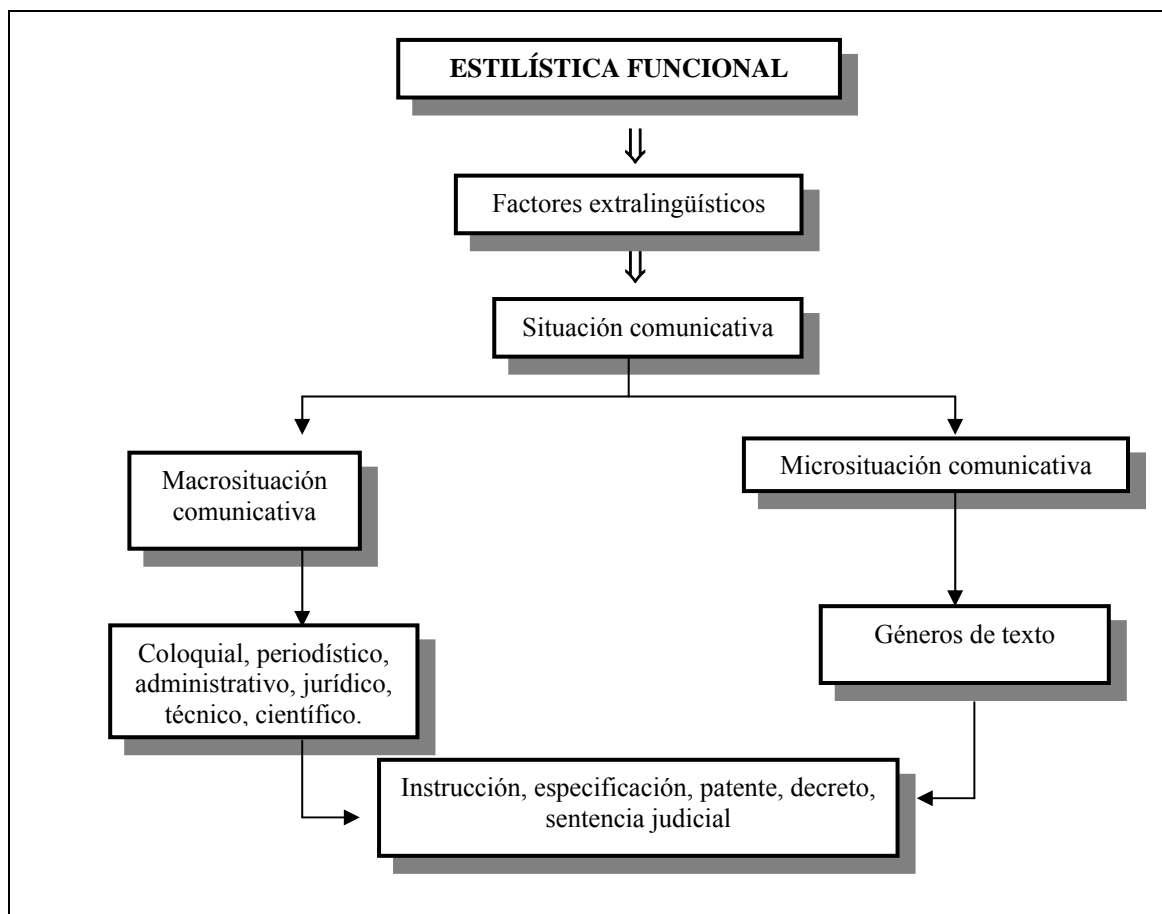


Fig. 12.- Modelo de análisis de parámetros textuales de Lvsovskaia

En definitiva, la autora pretende demostrar que para llegar a una tipología textual hay que partir de una tipología de situaciones comunicativas, tomando como referencia estos conceptos de género y estilo funcionales. Hay que tener en cuenta además que el concepto de tipología textual que defiende la autora no está vinculado al que definen Reiss y Vermeer (1991), sino que para ella el tipo de texto se corresponde con «un área de conocimiento y un tema concreto en el marco del mismo estilo y género funcionales».

Dentro de este marco conceptual de género y estilo funcionales, una tercera premisa básica que defiende la autora es el propio concepto de convenciones textuales y que está íntimamente relacionado con la Sociología y la Sociolingüística, ya que según esta autora dichas convenciones forman parte de las normas de comportamiento verbal. Elige el concepto de convención textual por ser este el parámetro de comparación que nos sirve de base para el análisis textual. La definición que la autora aporta de convenciones textuales es la siguiente:

La regularidad de una conducta R de los miembros de un grupo G, que participan en una situación S recurrente, es una convención, si y sólo si cada vez que sucede S, los miembros de G: (1) obedecen casi todos a R; (2) casi todos prefieren conducirse según R, si los demás también lo hacen, porque (S) constituye un problema de coordinación, y la obediencia general a R en S produce un equilibrio coordinado (Lewis, 1975:78).

Para la autora las convenciones textuales poseen dos características esenciales:

- No son inmutables, sino que experimentan ciertas modificaciones a lo largo del tiempo y con los cambios sociales. En este sentido, cabe señalar que determinados tipos de texto son más proclives que otros a sufrir estos cambios, de entre ellos, los textos jurídicos parecen ser los que menos cambios sufren en cada cultura en lo que respecta al uso convencional de la lengua y en sus normas de estructuración.
- Existen distintos grados de convencionalismo. Los textos matemáticos resultan más convencionales que los de medicina.

En su opinión son las convenciones textuales lo que caracteriza de forma universal a los textos, siendo precisamente el conjunto de las convenciones textuales el que garantiza la coherencia, la integridad y el carácter conclusivo de un texto. Dentro de la categoría de convención textual, Lvovskaya distingue a modo de orientación tres (Lvovskaya, 2002: 39):

1. Convenciones textuales (CT) *lineales* que «se manifiestan mediante una cadena de piezas lingüísticas que desempeñan en el texto el mismo papel semántico-funcional. Cada unidad de esta cadena está vinculada a las unidades anteriores y posteriores. Dentro de ésta se distinguen, a su vez, las cadenas temáticas y la cadena lógica. Las primeras representan las diferentes

denominaciones del mismo objeto de pensamiento y la cadena lógica se constituye de diferentes marcadores del desarrollo lógico del texto» (Lvovskaya, 2002: 38).

2. Las CT de *campo*, aunque no poseen una vinculación lineal, sino que se encuentran dispersos en el texto, sí que están unidas por una semántica y una función textual comunes. Las variables de una CT pueden ser la connotación estilística de los marcadores, y su pertenencia a un determinado nivel de lengua.
3. Las CT *estructurales* se establecen a partir de los principios semántico/estructurales. Su carácter polimétrico se debe a que cada CT forma parte de un todo semántica y lógicamente estructurado que es el texto. A estas categorías se les denomina, a veces, bloques comunicativos, fragmentos pragmáticos del texto o secuencias. Con estas CT la autora se propone comparar los recursos lingüísticos que marcan los bloques principales de los diferentes tipos de texto.

Además, ciertos tipos de texto se caracterizan por presentar subtextos o subbloques comunicativos específicos. Habría que analizar, por tanto, aquí también el grado de convencionalismo de los marcadores de cada uno de estos bloques y subbloques. Lvovskaya parte de la morfología del cuento maravilloso desarrollado por Vladimir Propp (1985) para realizar una división generalizada de un texto en bloques comunicativos y que tiene las partes que exponemos a continuación:

- Título
- Inicio/introducción
- Parte principal
- Conclusión/final

El título puede estar relacionado con el texto desde un punto de vista pragmático, informativo y prospectivo, si bien en algunos textos predomina más un tipo de relación u otra según la cultura. El bloque comunicativo de inicio/introducción se estructura en función del tipo de texto y sus marcadores principales son los llamados «clichés

culturales». El bloque principal que puede subdividirse en sub-bloques según el tipo de texto. En algunos casos, «estas subdivisiones tienen marcadores muy explícitos, muy claros como ocurre en los textos legales (Fallo...Dispongo...) en algunos son más implícitos» (Lvosvskaya, 2002: 61). Según Lvosvskaya en todos los textos convencionales, el número y la sucesión de los sub-bloques de la parte principal del texto son constantes y lo argumenta haciendo una comparación entre las partes del artículo científico (formulación de la hipótesis, postulado, tesis, argumentación, descripción del experimento) y las de los cuentos populares (advertencia, gozo, peligro, salvación). En la parte final, el artículo científico hace referencia a las conclusiones que puede tener distintos marcadores según la cultura.

Cada uno de estos bloques o sub-bloques tendrán sus marcadores explícitos o implícitos que varían de un texto a otro y de una cultura a otra. Esta autora distingue además los bloques calificados como “texto en texto”, que «constituyen fragmentos vinculados al tema del texto sólo asociativamente y que son, en realidad, una desviación de su tema principal. Los marcadores de estos bloques tampoco coinciden en los diferentes tipos de texto y, desde luego, en las distintas culturas» (Lvosvskaya, 2002: 59).

A la hora de hablar de las CT estructurales, esta autora propone el ejemplo del artículo científico y considera que cada uno de los bloques y sub-bloques se corresponde no sólo con el programa conceptual del autor, sino también con ciertas normas o convenciones composicionales que rigen la estructuración de determinados tipos de texto:

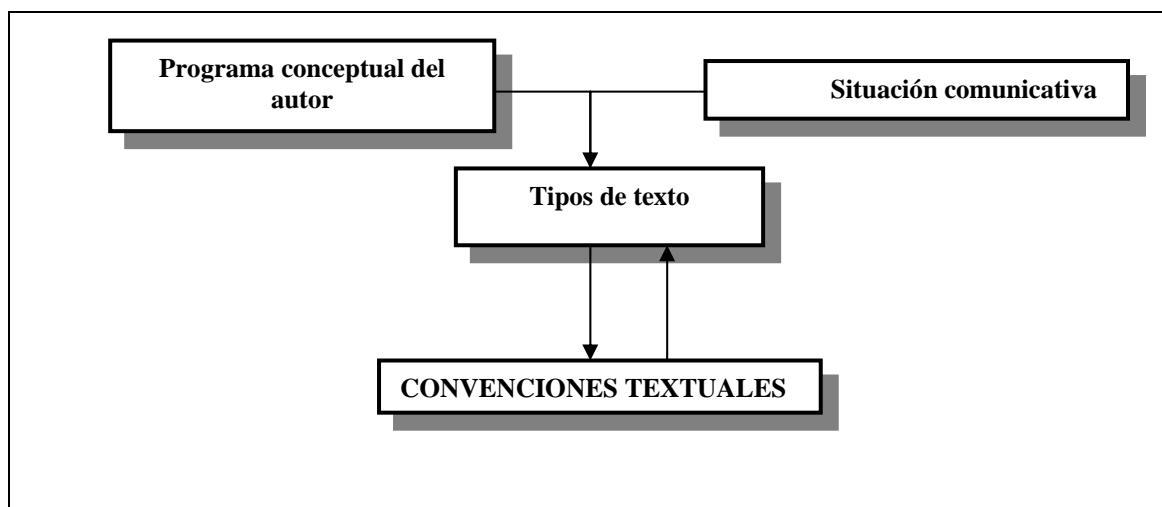


Fig.13.- Elementos que influyen en las convenciones textuales según Lvosvskaya

Gracia Piñero y María Jesús García (2002), en la misma obra, nos proponen la aplicación de este análisis a un documento jurídico: el contrato de compraventa, tomando como referencia la categoría estructural. Según estas autoras, el contrato de compraventa pertenecería al estilo funcional administrativo, determinando así su configuración textual y los rasgos en los que se van a presentar las CT.

A la hora de analizar la CT estructural habrá que tener en cuenta los siguientes factores:

1. La situación comunicativa
2. El programa conceptual del autor
3. Las convenciones composicionales del estilo funcional jurídico/administrativo
4. Las convenciones del tipo de texto.

Estos factores nos ayudarán a explicar las especificidades de su categoría estructural. Estas autoras toman como referencia el mismo modelo de Propp (1985): título, introducción, parte principal y conclusión. Cabe señalar, de cara a nuestro estudio, que en la parte de conclusión las autoras hacen mención a las firmas y a otros elementos como las características físicas del documento, o incluso una declaración de fe por parte del notario, en este caso, al tratarse de un documento público.

De estas tres categorías textuales que presenta Lvovskaya, la que más nos interesa es la última, la estructural, pues es la que nos permitiría ver lo que otros autores denominan *superestructura* (Larose, 1968; Van Dijk, 1980; Jiménez, 2000; Gamero, 2001).

Hasta aquí el análisis que hemos realizado sobre los conceptos clave derivados de los enfoques textuales y que asentará las bases para la propuesta metodológica que presentamos en el capítulo siguiente. Analizaremos ahora la traducción jurídica en general, dando paso después al análisis de la traducción jurídica como operación textual, para llegar finalmente al área a la que vamos a aplicar nuestro análisis en concreto, la traducción de los documentos del derecho de la propiedad industrial.

2.3.- La traducción jurídica como operación textual

En este apartado quisiéramos extrapolar los principales puntos descritos en el análisis de la traducción como operación textual, a unos textos que están muy marcados por su campo temático, se trata de los textos jurídicos. Para ello haremos, en primer lugar, un breve recorrido por las principales aportaciones que se han realizado al estudio de la traducción jurídica en general, para pasar después a analizar los principales autores que han utilizado el análisis textual en sus investigaciones relacionadas con textos jurídicos.

En general las obras dedicadas exclusivamente a la traducción jurídica no son muy numerosas. Cabe citar fundamentalmente a Gémar (1982) donde describe la particular situación de Canadá como país bilingüe, a Weston (1991) que realiza un estudio comparado de los sistemas jurídicos inglés y francés, dedicando un apartado a los métodos de traducción más frecuentes en esta rama de la traducción y a Šarčević (1997) que realiza aportaciones muy útiles en cuanto a la equivalencia en traducción jurídica se refiere y cuyo análisis se centra en los textos legislativos de diversas instituciones nacionales y supranacionales.

Otra de las aportaciones a la traducción jurídica es la obra de Alcaraz (1994) *El inglés jurídico. Textos y documentos*. El autor hace una introducción al sistema jurídico anglosajón, comparando las figuras e instituciones propias de esta cultura con las del sistema jurídico español. No se centra en textos completos, sino en fragmentos de los mismos haciendo un análisis comparativo de la fraseología y del léxico propios de cada uno de dichos fragmentos textuales, proponiendo opciones de traducción para los problemas de traducción que se plantean. Los textos pertenecen a diversos campos del derecho, fundamentalmente el civil y el mercantil. Es una obra de gran utilidad por su naturaleza práctica y contrastiva. Recientemente, Alcaraz y Bryan Hughes (2002) han publicado una obra dedicada íntegramente a la traducción jurídica en la combinación lingüística español-inglés en la que, tras analizar las principales características del sistema jurídico inglés y el concepto de equivalencia léxica, se describen los rasgos principales de algunos géneros jurídicos haciendo especial hincapié en su

macroestructura. Concluye con el análisis de algunas de las técnicas más frecuentes en traducción jurídica.

Con carácter didáctico destacan fundamentalmente dos obras Álvarez (1994) y San Ginés y Ortega (eds.) (1996). En ambas obras se realiza una introducción teórica para después presentar propuestas de traducción concretas para determinado tipo de texto. Existen también numerosos artículos que han aportado reflexiones concretas sobre aspectos puntuales de la traducción jurídica, tales como propuestas de traducción para figuras jurídicas concretas, traducción de géneros legales concretos, la equivalencia en traducción jurídica o la traducción jurada. Así, por ejemplo, nos encontramos con trabajos como los de Franzoni (1992, 1994), Gémár (1979, 1988), Hickey (1993a, 1993b), Mayoral (1991, 1994, 1994b, 1995, 1996, 1999, 1999b, 2001, 2002), Mikkelson (1995) y Šarčević (1985, 1988), entre otros.

Mención especial merece Mayoral por su literatura, tan extensa como variada, sobre aspectos puntuales sobre la traducción comercial, jurídica y jurada. De entre sus numerosos trabajos destaca por su relación parcial con nuestra investigación, el realizado sobre documentos pakistaníes (1995) en el que, tras una revisión de los conceptos claves sobre el derecho de familia y el sistema jurídico civil propios del derecho islámico y sus diferencias con respecto al español, aporta una descripción de los textos, haciendo especial hincapié en los problemas de traducción que dichos documentos plantean de cara a la traducción jurada.

Otra de las aportaciones al campo de la traducción jurídica en un marco profesional tan específico como es el de la traducción diplomática se debe a Fuentes (2000), quien, además de analizar algunas de las particularidades del contexto profesional del traductor que trabaja para una embajada, haciendo especial hincapié al amplio bagaje cultural que éste debe poseer, realiza una descripción de los documentos más comunes que se traducen en este contexto.

Asimismo, la revista *Meta* ha dedicado dos números monográficos a la traducción jurídica (*Meta* n°24, 1979 y n°2, 2002) y la *American Translation Association* ha publicado también un volumen monográfico sobre *Translation and the Law* donde se recogen trabajos sobre el lenguaje jurídico, la traducción jurídica y la

interpretación ante los tribunales (ATA Scholarly Monograph Series, Volume III, 1995).

En la línea de estudios monográficos sobre traducción jurídica destaca también el número 2 de la revista *Puentes* publicada en el 2002 y que recoge algunos de los Proyectos Fin de Carrera que sobre traducción jurídica se han realizado en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. En dicho volumen se encuentran trabajos sobre soluciones a problemas terminológicos en distintos ámbitos del derecho como, por ejemplo, el derecho procesal civil y, más concretamente, en relación con las citaciones judiciales (Prieto, 2002), al vocabulario jurídico presente en un texto de divulgación (Díaz, 2002), en documentos académicos de enseñanza no universitaria (Siles, 2002) o en la guarda de menores (Soriano, 2002). Basado en un enfoque más textual destacan los trabajos de Calvo (2002) y de Acuyo (2002). En el primero de ellos, la autora hace un estudio textual comparativo de los documentos existentes en el procedimiento de divorcio en Irlanda y en España como parte del proceso analítico previo a la toma de decisiones en la traducción jurídica y jurada. En el segundo de ellos, la autora de esta tesis realiza, tras un estudio de las principales diferencias y similitudes en los sistemas jurídicos anglo-americano y español sobre la regulación de la letra de cambio, el cheque y el pagaré, un análisis de las convenciones textuales presentes en estos tres documentos de pago internacionales, con el fin de facilitar al traductor la toma de decisiones a la hora de seleccionar y adoptar una determinada estrategia de traducción.

Aparte de los trabajos ya citados, no existen muchos estudios que enfoquen la traducción jurídica al respecto. Encontramos trabajos como los de Šarčević (1997), San Ginés y Ortega (eds.) (1997) y Borja (1998, 2000) que tratan el fenómeno de la traducción jurídica, bien aplicado a un conjunto de textos generados en un contexto común, bien un conjunto de textos jurídicos heterogéneos sin relación alguna entre ellos, o para realizar un análisis de la terminología de un texto jurídico concreto.

Así, por ejemplo Šarčević (1997) en su obra *New Approach to Legal Translation* realiza un estudio de un tipo particular de textos jurídicos. Se trata de textos paralelos propios de las fuentes del derecho que se utilizan, tanto en las instituciones nacionales como internacionales y supranacionales, como es el caso de la Unión Europea. Su

finalidad en un principio fue la de identificar una estrategia de traducción común a todos los textos paralelos pertenecientes al mismo tipo de instrumento jurídico. En concreto eran textos, fundamentalmente sentencias, textos legislativos y tratados, procedentes de la Divisiones de Traducción y Terminología del Servicio Lingüístico de las Naciones Unidas en Ginebra, del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas en Luxemburgo, la Corte de Casación en Bruselas, la División Legislativa del Departamento de Justicia en Ottawa y el Servicio de Traducción y Lingüístico Central de la Oficina Federal de Justicia en Berna, Šarčević (1997: 22).

Además de hacer hincapié en los factores que hay que tener en cuenta a la hora de traducir textos de estas características ya sea desde el punto de vista del contexto particular de dichos textos o de su terminología, Šarčević nos ofrece también una serie de elementos de juicio que son perfectamente aplicables a la traducción jurídica en general. Ya desde el primer capítulo hace mención a la particularidad de la traducción de textos jurídicos por el arraigo cultural al derecho nacional que presentan y de donde se desprende que el traductor jurídico ha de considerar necesariamente la cultura jurídica del país del que procede el texto que ha de traducir:

Unlike medicine, chemistry, computer science, and other disciplines of the exact sciences, law remains first and foremost a national phenomenon. Each national or municipal law, as it is called, constitutes an independent legal system with its own terminological apparatus and underlying conceptual structure, its own rules of classification, sources of law, methodological approaches, and socio-economic principles (Šarčević 1997: 13).

Asimismo la autora reconoce al texto como la unidad básica de análisis en traducción jurídica. Considera que cualquier otro enfoque propio de las teorías generales de la traducción aplicado a la traducción jurídica que no considere como unidad fundamental el texto es una aproximación errónea. Del mismo modo, los juristas que han realizado estudios sobre la traducción jurídica lo han hecho desde una perspectiva minimalista, como es la terminología, cuando la traducción jurídica abarca otros aspectos igualmente importantes al del vocabulario propio de un lenguaje de especialidad. Así, la autora defiende la inclusión en el análisis de la traducción jurídica aspectos pragmáticos, el conocimiento del campo temático y elementos básicos propios de los estudios de traducción (1997: 5).

Igualmente importante nos parece la apreciación que realiza Šarčević a la hora de hablar de las competencias del traductor jurídico, al considerarlo fundamentalmente como un *producer* de textos y como un mediador entre el emisor del texto y el receptor del mismo. De aquí se desprende, por tanto, la importancia que tiene para el traductor jurídico el conocimiento de los textos propios del campo del derecho, si se quieren cubrir adecuadamente las expectativas de los lectores de la CM. En este sentido, la autora defiende que la traducción jurídica está orientada fundamentalmente al receptor. El papel del traductor jurídico queda reflejado en la siguiente figura (1997: 88):

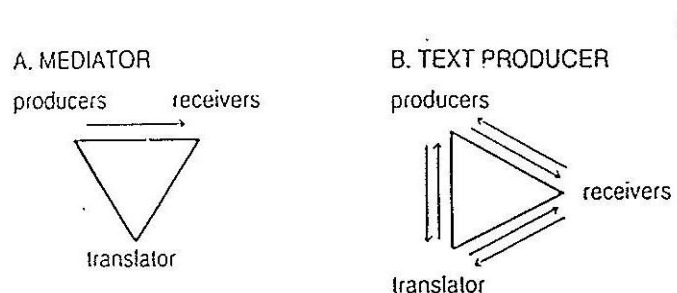


Fig. 14.- *Papel del traductor jurídico según Sarcevic*

El traductor jurídico, en tanto que productor de textos, debe, por tanto, conocer la estructura básica de los textos a los que se enfrenta, reconocer la función de cada una de las partes que conforman el texto y todo ello con el fin de lograr uniformidad en su interpretación para que surta el mismo efecto que el original, debiendo preservar la misma finalidad. Este conocimiento de los textos, en el contexto en el que la autora trabaja, pasa también por el reconocimiento de la función comunicativa del texto en la CM, así como los elementos que conforman el trasfondo sociocultural en el que se produce el texto:

While legal translators are now encouraged to strive for linguistic purity, their primary task is to produce a text that promotes uniform interpretation and application of the single instrument. Above all, the new text must preserve the intent of the single instrument by leading to the desired results in practice. Like legal drafters, translators need to be thoroughly acquainted with the format of a legal text and understand the function of each of its parts in order to be effective text producers (Šarčević 1992: 121).

Alcaraz y Hughes en una obra más reciente *El español jurídico* (2002) y aun cuando no realicen específicamente un análisis textual de los géneros jurídicos, sí hacen

referencia a un análisis supraoracional del español jurídico y en donde definen el concepto de género profesional y de tipo textual como (2002: 126):

el conjunto de textos escritos u orales del mundo profesional y académico, ajustados a una serie de convenciones organizativas, formales y estilísticas, que los profesionales de cada especialidad son capaces de producir y de entender sin mayor dificultad dentro de las comunidades epistemológicas o de saberes a las que pertenecen (por ejemplo, los jueces, los físicos, etc.).

Más adelante los autores hacen mención (2002: 130-5), dentro del apartado relativo a los géneros del español jurídico, a cinco convenciones formales y estilísticas compartidas por todos los géneros, a saber, la macroestructura, exponiendo a modo de ejemplo la macroestructura de un título universitario, la función comunicativa, la modalidad discursiva, el nivel léxico sintáctico, y las convenciones sociopragmáticas.

Estos autores no hablan de superestructura, sino de macroestructura y en relación con este elemento de análisis los autores defienden que el traductor debería conocer o estar familiarizado con los elementos macroestructurales de los distintos géneros jurídicos pues así se evitarían problemas de incomprensión del texto original, al tiempo que las traducciones resultarían para la CM más naturales (2002: 132):

Es frecuente achacar la incomprensión del contenido de un texto y la labor defectuosa del traductor a su desconocimiento del vocabulario técnico. Sin embargo, se ha podido comprobar en estudios empíricos que la falta de familiarización del destinatario del mensaje con la macroestructura del género al que pertenece contribuye en gran medida a la incomprensión del original y a las versiones deficientes o poco naturales. Hay que tener en cuenta que en el texto todo transmite significado, incluida la macroestructura (Alcaraz y Hughes, 2002: 132).

Esta importancia que reviste el conocimiento, por parte del traductor, de la macroestructura lo confirman explícitamente al hablar de los tres parámetros de formación que, en su opinión, ha de tener el traductor del español jurídico (2002: 51), a saber: el ordenamiento jurídico en primer lugar, es decir, conocer los conceptos básicos del Derecho; en segundo lugar, el proceso lingüístico (*bottom-up processing*), es decir saber identificar las unidades mínimas de significación para luego relacionarlas con las superiores; y finalmente, el proceso lingüístico (*top-down processing*) en donde se comenzaría por la identificación de las unidades mayores, como la macroestructura y su modalidad discursiva.

No podemos finalizar nuestro apartado referente a la traducción jurídica como operación textual sin citar a Anabel Borja, quien ha realizado una investigación exhaustiva sobre las convenciones de un subgénero legal concreto, el contrato de compraventa internacional de mercaderías. En Borja (1998) se realiza también una comparación de la superestructura de los géneros jurídicos más importantes propios de los sistemas jurídicos inglés y español, resultando de dicha investigación una clasificación de más de treinta y siete géneros jurídicos escritos (2000: 133-4).

Dentro del análisis que la autora realiza del contrato de compraventa internacional para describir sus principales convenciones, abarca aspectos contextuales, como los elementos pragmáticos o el conocimiento del campo del discurso, y aspectos textuales. En estos últimos es donde se lleva a cabo el análisis de la macroestructura del contrato de compraventa internacional en ambas culturas jurídicas, que por sus características queda perfectamente articulado en cláusulas. Finalmente, la autora nos ofrece una propuesta de traducción comentada de un contrato de compraventa internacional inglés (Borja, 1998: 466-492).

Un análisis de características similares es el que pretendemos realizar nosotros, pero no tomando un único subgénero legal, sino un conjunto de textos jurídico-administrativos que tienen como denominador común el generarse todos ellos en un único procedimiento, el de registro de una marca en el ámbito nacional (español y británico), en el comunitario e internacional.

2.4.- La traducción de documentos de propiedad industrial

De lo descrito en el epígrafe anterior se desprende la escasez de estudios sobre los aspectos textuales de la traducción jurídica, tomando como referencia un corpus de textos reales y completos. En los últimos años se ha empezado a paliar esta laguna existente en el campo del Derecho en general. Si extrapolamos el enfoque de los estudios de corpora textuales al ámbito del derecho de la propiedad industrial, unido a la falta de estudios jurídicos comparados en esta rama concreta, la escasez de trabajos se acentúa aún más. Por esta razón consideramos pertinente recoger en este apartado todos los trabajos realizados sobre la traducción y el derecho de propiedad industrial en general, independientemente de los enfoques utilizados por los distintos autores.

En relación con los estudios lingüísticos cabe mencionar el trabajo de Elzaburu (1996) quien desde su perspectiva tanto personal como profesional, dedicado durante muchos años al derecho de la propiedad industrial, aborda el tema del problema lingüístico en las instituciones europeas de propiedad industrial. Este autor aboga por el multilingüismo y por la traducción como instrumento integrador de culturas frente a la política reduccionista de las lenguas oficiales como instrumento de racionalidad que persiguen, en general, las dos instituciones europeas en materia de patentes y de marcas respectivamente, la Oficina Europea de Patentes (OEP) con sede en Munich y la OAMI, con sede en Alicante.

En opinión del autor, uno de los principales problemas que se derivan de esta atmósfera multilingüe y multicultural es el elevado coste que supone la traducción de las patentes y de los documentos de marcas, si bien en el caso de las patentes el gasto es mucho mayor, teniendo en cuenta que para que la patente europea concedida quede validada y produzca efectos en su territorio, necesariamente ha de ir acompañada de su correspondiente traducción a la lengua del Estado en que se pretenda proteger dicha patente. El régimen lingüístico de la patente europea viene regulado en el artículo 14 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973 Munich³, en virtud del cual las lenguas oficiales para la tramitación de patentes son el inglés, el francés y el alemán:

1. Las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes son el alemán, el francés y el inglés. Las solicitudes de patente europea se presentarán en una de estas lenguas.
2. No obstante, las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o sede social en el territorio de un Estado contratante que tenga como lengua oficial una distinta del alemán, francés o inglés, y los nacionales de ese Estado que tengan su domicilio en el extranjero, podrán presentar solicitudes de patentes europeas en una lengua oficial de ese Estado. Sin embargo, deberá presentar una traducción en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes en el plazo previsto en el Reglamento de ejecución mientras dure el procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes; esta traducción podrá conformarse al texto original de la solicitud [...].

³ Instrumento de Adhesión de 10 de julio de 1986 (BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 1986). El Convenio entró en vigor en general para los Estados contratantes el 7 de octubre de 1977, y para España el 1 de octubre de 1986, de acuerdo con su artículo 169.2. Los Estados miembros de este convenio son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

El Convenio de Munich supone un gran avance respecto del régimen jurídico anterior, puesto que anteriormente había que presentar la traducción de la memoria descriptiva de la patente independientemente de que ésta fuera concedida o no:

[...] el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, aunque estableció que los Estados miembros podrían exigir el requisito de la traducción para que la Patente Europea concedida quedara validada y produjera efectos en su territorio, supuso un notable avance en la reducción de costes y de riesgos de ver éstos perdidos sin ningún fruto. Porque la solicitud se presenta y tramita en un único idioma y la traducción de la memoria sólo hay que hacerla si la patente se concede, y sólo si se considera interesante mantener sus efectos en un determinado territorio. Es decir, que lo que antes era un gasto necesario para intentar la protección ha pasado a ser un gasto voluntario en el caso de haberla obtenido (Elzaburu, 1996: 61).

La razón fundamental que lleva a este autor a defender el papel de la traducción es la función cultural y divulgativa que ésta desempeña: «[...] se hace difícil poder considerar suficientemente diseminada una invención si no existe divulgación de ésta en el idioma que es propio del Estado donde la protección se reconoce». Más adelante el propio autor afirma:

Por eso, si se pretende fomentar la investigación a todos los niveles, en todos los países, habrá que seguir dotando a sus cuadros de las facilidades adecuadas para que puedan encontrar los textos del estado de la técnica que les interesa (*ibid*: 63).

Para el caso concreto de la traducción al español de las patentes extranjeras y del acceso a las nuevas invenciones en lengua española, existen además dos realidades muy peculiares que potencian el acceso al conocimiento tecnológico en este idioma. La primera de ellas está relacionada con la creación desde 1992 de un Centro Iberoamericano de Documentación de Patentes en ese idioma y cuyas funciones esenciales son, por un lado, ofrecer a sus Estados miembros⁴ información tecnológica en español de las memorias de las patentes nacionales concedidas o de las patentes europeas validadas en España y, por otro, difundir la tecnología en español a los ciudadanos de los Estados en que el idioma oficial es el precisamente el español.

La segunda realidad que hace que el idioma español cobre una especial importancia en materia de patentes lo constituye el hecho de que la Oficina Española de Patentes y Marcas se ha convertido en la autoridad de búsqueda internacional para todas las solicitudes internacionales que se presenten en lengua española, en virtud del

Acuerdo celebrado en Ginebra en 1993 en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Por lo que respecta al régimen lingüístico adoptado por la OAMI y que viene reflejado en el artículo 115 del Reglamento 40/94, de 20 de diciembre, 1993, obedece, según Elzaburu (1996: 72), a un compromiso político más equilibrado entre los distintos Estados. Se amplía a las cinco lenguas más extendidas de Europa, el alemán, el francés, el inglés, el italiano y el español, garantizándose el conocimiento, por parte de los ciudadanos de los distintos Estados, del alcance de los derechos existentes sobre los registros de marca comunitaria mediante la publicación de las solicitudes y de los registros en todas las lenguas oficiales. En este caso coincide con el régimen de las patentes.

Otro de los autores que ha reflejado la complejidad del sistema lingüístico en el seno de las instituciones de derecho de propiedad industrial, tanto comunitaria como internacional, es Casado Cerviño (2000) quien realiza una reflexión sobre las dificultades encontradas para la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo relativo al Arreglo de Madrid⁵. Para que dicha adhesión tuviera lugar se prepararon una serie de propuestas legislativas cuya materialización se hizo imposible por existir una falta de consenso en torno a tres temas principales:

1. El uso de idiomas en la solicitud de extensión a un registro internacional con base en una solicitud de marca comunitaria o en una marca comunitaria ya registrada
2. El régimen lingüístico de las solicitudes procedentes de Ginebra
3. La modalidad de transformación de un registro internacional en solicitud de marca nacional o en extensión territorial a los Estados miembros (Casado Cerviño, 2000: 503).

⁴ Los Estados miembros son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

⁵ No hay que olvidar que las normas del Protocolo de Madrid permiten crear un vínculo entre la marca comunitaria y la marca internacional para que ambos sistemas se relacionen entre sí. Una de estas normas permite la adhesión a determinadas organizaciones, siempre que se den las siguientes circunstancias: al menos uno de sus Estados miembros será parte del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y dicha organización tendrá una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el

Queda claro a la luz de esta reflexión que dos de los inconvenientes para el éxito de la adhesión hacían referencia al ámbito lingüístico. Con respecto al primero de ellos, el problema surge debido a que el planteamiento inicial era que las lenguas de toda solicitud de extensión a un registro internacional con base en una solicitud o registro comunitario debían ser las autorizadas por el propio Protocolo de Madrid, es decir, el inglés y el francés. Asimismo, la lengua para cualquier procedimiento que surgiera entre el solicitante y la OAMI sería la misma lengua en que se hubiera presentado la solicitud. Se produjeron numerosas quejas por parte de algunas delegaciones nacionales como consecuencia de dicha iniciativa, tomándose como referencia el artículo 8.D del Tratado de Amsterdam⁶, según el cual todo ciudadano tiene derecho a dirigirse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión a las instituciones comunitarias y a ser contestado en esa misma lengua.

Con respecto al segundo problema, relacionado con el uso de las lenguas para aquellos registros internacionales que designen a la Comunidad Europea, algunos Estados presentaron una reserva al artículo 115 del Reglamento de Marca comunitaria, que es el que regula el régimen lingüístico, al considerar que un ciudadano de la Comunidad que inicie un procedimiento de oposición, nulidad o caducidad contra un registro internacional que designe a la Comunidad Europea no debería estar limitado a las cinco lenguas de la OAMI, sino que debería poder utilizar cualquier idioma comunitario. Se consideró que esta postura modificaba el régimen lingüístico aplicable a las marcas comunitarias y a los registros internacionales que designaran a la Comunidad (Casado Cerviño, 2000: 505).

Por lo que respecta a los trabajos desempeñados específicamente sobre la traducción de este tipo de documentos nos centraremos en primer lugar en las patentes y luego en los estudios realizados en el derecho de marcas. Sobre la traducción de patentes son varios los autores que han dedicado parte de su investigación a este tipo de documento. No obstante, dicha investigación resulta parcial, en algunos casos, y demasiado general en otros.

territorio de su organización. Ambas condiciones las cumple la OAMI y es por ello que esta última puede solicitar la adhesión al citado Protocolo (Casado Cerviño, 2000: 502ss).

⁶ Hoy con la ratificación del Tratado de Niza y la incorporación de los cambios oportunos, este artículo se corresponde con el artículo 21 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

Nos parece interesante el trabajo de Sykes (1971) pues es el único de los autores que mencionamos en este apartado, que plantea directamente el problema de quién ha de realizar la traducción de este tipo de documentos, aconsejando que se abstenga de realizar cualquier traducción en este campo un traductor inexperto:

These translations may be made in the agent's own office, or they may be commissioned by him from an outside translator. This outside translator will be a person well-known to the patent agent and with an established reputation for linguistic and technical knowledge. For example he may be an ex-employee. [...] Most patent agents prefer to handle this work of translation, if they do not absolutely insist on doing so (Sykes, 1971: 111-2).

Rastorfer (1984) realiza una introducción sobre la especificidad y la variedad del contenido de los documentos de patentes, tratando en general sobre temas técnicos o científicos, al tiempo que aboga por una formación interdisciplinar y técnica para los traductores especializados en este tipo de documentos. En la segunda parte de su trabajo, nos describe algunas de las obras de referencia más útiles para aquellos traductores cuya combinación lingüística sea inglés-alemán. Otros autores como McLin (1989) realizan un estudio terminológico comparativo entre la patente norteamericana y la alemana, proporcionando algunos consejos sobre la utilización de determinados diccionarios.

Balk (1991) nos presenta un estudio de las patentes desde una doble perspectiva. Por un lado, y tras una pequeña introducción sobre el concepto y el efecto jurídico de la patente, la autora nos describe la estructura y el formato del documento de patente en Estados Unidos; por otro lado nos ofrece un glosario, inglés-francés, sobre los principales problemas terminológicos que puedan aparecer tanto en la portada del documento, como en la descripción y en las reivindicaciones.

Bertsche (1986) y Meraw (1996) analizan una de las partes fundamentales del fascículo de la patente según el ordenamiento jurídico de Estados Unidos en materia de patentes: las reivindicaciones, por ser ésta la más traducida y la más importante, puesto que en ella se reflejan las características que hacen que la invención resulte novedosa y qué es lo que se quiere proteger. Mientras que Bertsche se centra en los problemas que plantea la traducción de la terminología mediante la descripción de la macroestructura y la superestructura de la solicitud de la patente norteamericana, dando dos ejemplos de reivindicaciones, Meraw se centra exclusivamente en la traducción de las

reivindicaciones (*claims*) y lo hace mediante un análisis microestructural abarcando los aspectos de forma verbal, numeración de las distintas reivindicaciones y expresiones más comunes que se dan dentro de la redacción de esta parte de la solicitud de patente. Ambos autores coinciden en que se debe seguir una traducción lo más literal posible, no sólo en cuanto a forma, sino también en cuanto a contenido.

Göpferich (1995) realizó un estudio sobre la macroestructura de documentos de patente en alemán y en inglés basado en un enfoque comunicativo-pragmático. Para esta autora este documento es un tipo de texto técnico de carácter jurídico-normativo orientado al avance de la ciencia o de la técnica. Dichos textos se caracterizan por tener una estructura muy rígida y por presentar unas convenciones de género muy condicionadas por la cultura en la que dichos textos se hallan inmersos. Los resultados de su estudio demuestran que entre las dos culturas jurídicas, la británica y la alemana, existen escasas diferencias en lo que a convenciones textuales se refiere para este tipo de documento en concreto.

En lo que respecta a estudios realizados sobre la traducción en el derecho de marcas, cabe señalar que los trabajos existentes son escasos y tratan aspectos puntuales de la traducción en este campo. Esto, evidentemente no quiere decir que no sean útiles al traductor; más bien al contrario, ya que nos ofrecen una serie de reflexiones y de análisis que pueden servir de orientación, al tiempo que ayudan al traductor a tener una visión más contextualizada cuando se encuentren ante un texto de estas características. No existen, en cambio, hasta la fecha, estudios que enfoquen la traducción de documentos de derecho de marcas desde la perspectiva textual y no hemos encontrado tampoco trabajos que se basen en un corpus de textos reales bilingüe.

De entre estos trabajos destacan los de González Pérez (1997, 1999), intérprete jurado para la lengua inglesa y traductora especializada en temas de propiedad industrial, a Sergo (2001) y a Solly (2002). En el primer caso, González (1997) nos ofrece una serie de reflexiones sobre la importancia de las traducciones en el marco del derecho de propiedad industrial, centrándose sobre todo en las patentes y las marcas. Para ello hace un recorrido por algunos de los instrumentos jurídicos en los cuales se

menciona el decisivo papel que dichas traducciones tienen en el marco de la Unión Europea.

Asimismo, González (1999) nos aporta información sobre los problemas que presenta la terminología especializada de esta rama del derecho, considerada como el principal reto del traductor en este campo. En este trabajo de investigación la autora realiza un estudio comparativo en inglés y español de los términos más conflictivos relacionados, no sólo con el derecho de marcas, sino con la propiedad industrial en general. Analiza, por ejemplo, términos como el de marca renombrada, estado de la técnica o incluso el propio término «marca». Concluye su análisis con la aportación de un valioso glosario bilingüe inglés-español.

Por su parte, la profesora Sergo analiza el problema terminológico desde un prisma más reducido a la vez que interesante. Sergo (2001) analiza la formación de los nombres de marcas, señalando como criterios pertinentes los acústicos, los morfológicos y los semánticos. Asimismo, analiza la traducción de las denominaciones de marcas en sí, desde un punto de vista sociocultural, es decir, trata de ver hasta qué punto es apropiada la traducción del nombre de una marca concreta cuando ésta va a ser utilizada en otros países. Este estudio enfoca, por tanto, la traducción de los nombres de marcas desde el punto de vista del receptor. Nuevamente, se pone de manifiesto el conocimiento que todo traductor ha de tener, no sólo en el ámbito lingüístico, sino también en el de la cultura meta, procurando no inducir a error al consumidor cuando, en este caso, adquiere un determinado producto. Así, por ejemplo, la autora considera que las marcas cuyas denominaciones sean palabras extranjeras, éstas no son utilizadas arbitrariamente, sino que, en un intento de provocar una determinada reacción en el consumidor, el utilizar palabras italianas, francesas o españolas cumple una función comunicativa. De ahí que el italiano se utilice sobre todo para marcas relacionadas con productos gastronómicos o relacionados con la moda o el arte. Algo similar sucede con la lengua francesa utilizada sobre todo para la gastronomía, los cosméticos y la moda; en cambio la lengua española se utiliza más para productos o servicios relacionados con el ocio o el turismo:

Ähnliches gilt für die anderen Sprachen, so das Französische und das Italianische, die, wie schon erwähnt, im Modesektor, aber auch in der Gastronomie beliebt sind. Das Italienische und das

Spanische eignen sich zudem besonders dazu, bestimmte Produkte mit angenehmen Ferienerinnerungen oder –erwartungen zu assoziieren (Sergo, 2001: 276).

A la luz de lo expuesto anteriormente resulta evidente que para decidir la denominación de una marca para un producto concreto hace falta poseer un buen conocimiento de la cultura meta y del nivel de conocimiento de lenguas del país donde la marca pretenda ser protegida o surtir efecto; competencias éstas que debe poseer además todo traductor tal y como hemos subrayado anteriormente.

Sobre este tema de la competencia traductora, lingüística y cultural hace mención también esta autora adoptando una postura crítica ante el papel que juegan los jueces en procedimientos de registro de marcas comunitarias. Es decir, son los jueces los que se ven en la tesitura de decidir los motivos de denegación de registro de una marca cuando la denominación de la misma contiene un vocablo que pudiera resultar chocante para el resto de los consumidores europeos o cuando dicho vocablo no goza de carácter distintivo.

Nach einer in der Rechtsprechung verwendeten Formel kann ein Richter auf Grund eigener Sachkunde entscheiden, wenn gleichzeitig drei Bedingungen erfüllt sind:

1. Es muss sich um Waren des täglichen Gebrauchs handeln.
2. Der Richter muss Teil der angesprochenen Verkehrskreise sein.
3. Es dürfen keine Umstände vorliegen, die Zweifel an der Sachkunde des Richters aufkommen lassen (Sergo, 2001: 275).

Solly (2002) realiza un trabajo, en cierta manera similar al de Sergo (2001) en tanto que analiza en este trabajo el uso particular del lenguaje en un tipo de documento muy especializado como es el del derecho de la propiedad industrial. Se refiere concretamente a la denominación de la marca como subtexto dentro de un documento del derecho de marca. En este sentido, argumenta, tras realizar una introducción sobre los antecedentes históricos de las marcas y tras exponer algunos de los conceptos clave propios del derecho de marcas en Estados Unidos, como la propia definición de marca o el de territorialidad, expone las características gramaticales que debe reunir toda denominación de marca para que cumpla con el requisito imprescindible para su registro: tener carácter distintivo. Para ello, el vocablo del lenguaje ha de ser cuidadosamente seleccionado y se ha de evitar caer en palabras de uso general, por ser éste una causa de denegación de registro. Asimismo afirma la necesidad de optimizar otros aspectos del vocablo que representará la marca, como el factor grafológico.

Más recientemente, se han realizado otros trabajos sobre este campo de estudio que pretenden ser un avance en el enfoque textual aplicado a la traducción de los documentos del derecho de la propiedad industrial y, más concretamente, al derecho de marcas (Acuyo, 2002a, 2002b y 2003). En dichos trabajos se analizan aspectos tales como el papel de la traducción en el derecho de la propiedad industrial, algunas particularidades del traductor de este tipo de documentos o la importancia del conocimiento textual para la traducción jurídica, en general, y para la traducción de documentos de la propiedad industrial, en particular.

Finalmente, para concluir el apartado relativo a las principales aportaciones que se han realizado en el campo de la traducción dentro del derecho de la propiedad industrial, consideramos oportuno recoger las reflexiones que sobre el papel de la traducción de los documentos de esta rama del derecho han realizado algunos juristas, así como otras instituciones supranacionales como es el caso de la Comisión Europea. Dentro del primer grupo, es decir, las aportaciones de los juristas, las reflexiones están basadas en comentarios a sentencias concretas en las que la traducción o el régimen lingüístico constituye, si no el motivo del litigio, sí uno de los factores que lo ha desencadenado.

Así, por ejemplo, nos encontramos con el Asunto C-44/98 en donde se suscita un litigio a raíz de la decisión, por parte del Präsident des Deutschen Patentamts, de no hacer efectiva en Alemania una patente europea por la falta de traducción a la lengua oficial del Estado miembro. Dicho litigio fue motivo de una cuestión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativa a la interpretación de los arts 28 CE y 30 CE. Lence (1999) realiza un comentario en torno a la traducción al idioma nacional de las patentes europeas haciendo referencia precisamente a este caso y defendiendo el principio de igualdad de todas las lenguas comunitarias. Según esta autora, uno de los motivos esenciales por los que se produce, a veces, esta falta de traducción es el elevado coste que supone la solicitud de una patente y entre los que se encuentra la traducción del folleto de la patente. Este problema de los costes de la solicitud de patentes y de las traducciones como parte de este procedimiento de solicitud ha sido abordado por diferentes autores (Bastian y Knaak, 1995; la Oficina de Patentes Europea, 1995 y Pretnar, 1996, entre otros).

Otros casos relativos a cuestiones lingüísticas relacionadas con el derecho de la propiedad industrial los encontramos en la jurisprudencia comunitaria, concretamente en los Asuntos C-270/95, T-135/99, T-136/99, T-193/99, T-331/99, T-24/00, T-87/00, T-232/00 y T-662/01-1. Asimismo, son varias las preguntas escritas que se han planteado al Consejo Europeo y que reflejan las discrepancias en torno al régimen lingüístico seguido tanto en la Oficina Europea de Patentes como en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Finalmente, resaltar dos comunicaciones presentadas por la Comisión Europea al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social relativas al Libro Verde sobre la patente comunitaria y al sistema de patentes en Europa y en las cuales se recoge el régimen lingüístico de la patente comunitaria y la solución global que se plantea a dicho régimen, por ser la que aporta más ventajas en términos de viabilidad técnica, de reducción de los costes y de igualdad de trato entre los idiomas de la Unión Europea. Dicha solución global contiene tres elementos fundamentales: un mejor resumen en el idioma de procedimiento y, posteriormente, traducción de dicho resumen a los idiomas de todos los Estados miembros; la traducción sólo de las reivindicaciones en el momento de la presentación de la patente; y la traducción de la totalidad del folleto de la patente previamente a cualquier demanda judicial del titular dirigida a hacer valer los derechos creados con la patente.

Una vez sentadas las bases teóricas sobre las aportaciones que los diferentes autores han realizado sobre los enfoques textuales aplicados a la traducción, en general, y a la traducción jurídica, en particular, y tras analizar los principales conceptos que servirán de base a nuestra investigación, nos proponemos en el capítulo siguiente describir las pautas seguidas para la recopilación de nuestro material, al tiempo que presentar nuestra propuesta metodológica particular aplicada a este campo de estudio concreto.

3.- METODOLOGÍA

Tomando como base los elementos de análisis descritos y recopilados en el capítulo anterior nos centraremos en este apartado en el modelo de análisis que pretendemos aplicar a nuestro corpus de textos. En este sentido, cabe señalar que nuestra metodología es mixta, en tanto que por un lado se han tenido en cuenta elementos de juicio propios del derecho comparado y, por otro, categorías de análisis propios de los estudios de corpora textuales aplicada a la traducción. En primer lugar describiremos cuáles han sido los motivos que nos han llevado a elegir estos dos aspectos metodológicos, para dar paso después a una explicación detallada de los pasos que hemos seguido para la consecución de nuestros objetivos.

3.1.- Análisis jurídico

Consideramos oportuno aplicar una metodología basada, en parte, en elementos propios del derecho comparado por varias razones. En primer lugar, señalar que la(s) lengua(s) en la(s) que los documentos han de ir redactados viene determinada tanto por las distintas leyes que aquí se analizan como por sus respectivos reglamentos. Así por ejemplo, para la marca española el artículo 11.9 de la Ley de Marcas (LM) y el artículo 6.1 del Reglamento de Marcas español (RM); para la marca británica los idiomas permitidos vienen recogidos en el artículo 78.2.b) de la *Trade Marks Act, 1994* (TMA) y el 72 del *Trade Marks Rules, 2000* (TMR). Análogamente sucede con las marcas internacionales y las comunitarias como veremos en el capítulo siguiente.

En segundo lugar, no sólo el idioma viene determinado por las leyes y los reglamentos que las desarrollan, sino que incluso la forma que revisten dichos documentos viene recogida en los distintos instrumentos jurídicos que hemos analizado para este proyecto de investigación. En algunos casos, la ley nos informa que se trata de documentos normalizados y en otros casos parece existir una cierta libertad en cuanto al formato, siempre y cuando dichos documentos contengan las menciones que la ley y el reglamento consideren obligatorias. Un ejemplo de los documentos normalizados lo constituye la solicitud de registro de marca (art. 12 de la LM y 1 del RM) y los escritos de oposición de una marca (arts. 21 y 26 de la LM y 17 del RM). Asimismo, a nivel

comunitario, el RMC establece en su artículo 110.2 que la «solicitud [de transformación de marca comunitaria en marca nacional] no podrá someterse en cuanto a su forma, por la legislación nacional a requisitos diferentes de los señalados en el presente Reglamento o en el reglamento de ejecución ni a requisitos adicionales». En cambio, en el caso de la legislación británica y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la TMA y el 3 del TMR existe libertad a la hora de formalizar por escrito los documentos, siempre que se cumplan unos requisitos mínimos de contenido.

En tercer lugar, son los propios instrumentos jurídicos los que determinan las menciones y los contenidos básicos de cada documento, lo cual nos da una idea de la estructura formal de los mismos. Baste mencionar como ejemplo la propia solicitud de registro de marca (art. 11.9 de la LM y el 6.1 del RM para el derecho español¹):

La instancia por la que se solicita el registro de la marca deberá dirigirse por triplicado al Director del Registro de la Propiedad Industrial, y estar firmada por el solicitante o su representante. En la misma deberán figurar los siguientes datos:

- a) declaración de que se solicita un registro de marca
- b) nombre y apellidos o denominación social del solicitante, su nacionalidad y domicilio [...]
- c) reproducción del signo o medio solicitado como marca y la mención, en su caso, de si la marca es tridimensional
- d) los productos o servicios solicitados con indicación de la clase del nomenclátor internacional al que pertenezcan
- e) relación de documentos que se acompañan a la solicitud.

En cuarto lugar, es a través de la lectura y comparación de los diferentes instrumentos jurídicos cuando conocemos los distintos documentos que surgen en un procedimiento de concesión de una marca española, británica, comunitaria o internacional. Esta afirmación se deduce de lo que acabamos de leer en los párrafos anteriores. Asimismo, y ésta es quizás una de las principales ventajas de habernos decantado por realizar también un análisis jurídico, tras la lectura de las leyes y demás documentación legislativa se nos ofrece una visión clara de cuál va a ser la situación comunicativa y el contexto en los que se insertan los distintos documentos, por cuanto, también en la ley, se nos describe quién emite el documento (emisor), a quién va dirigido (receptor), qué relación existe entre ambos, qué efectos produce o qué función va a cumplir dicho documento, el conocimiento compartido por los interlocutores respecto del tema en cuestión, es decir, toda la información situacional y contextual.

¹ Véanse los arts. 32, 34, 35 y 36 de la TMA y los arts. 5, 6, 7 y 8 del TMR para la solicitud de registro de marca británica; el art. 26 del RMC para las marcas comunitarias y los arts. 3º tanto del Arreglo de Madrid (AM) como del Protocolo para las marcas internacionales (PAM).

Finalmente, señalar que el análisis de los documentos legislativos nos proporciona además una buena base de conocimientos en derecho comparado, considerada ésta por algunos autores (Borja: 505, 507) como una fuente imprescindible para paliar la complejidad conceptual y las diferencias existentes entre los distintos sistemas jurídicos, principalmente el sistema de *common-law* y el romano-germánico en nuestro caso. Entre estos conocimientos básicos se encuentran conceptos clave como los de propiedad, propiedad industrial, marca nacional, marca comunitaria, marca internacional, oposición, cesión, licencia o reivindicación de la prioridad.

Con este primer análisis del contexto jurídico nos proponemos llevar a cabo una descripción de los procedimientos de registro de una marca en los cuatro contextos, el español, el británico, el comunitario y el internacional; realizar un análisis comparado de los principales conceptos en los sistemas jurídicos español y británico, estableciendo las principales diferencias, especialmente entre el español y el británico. Por otro lado, este estudio nos lleva también a descubrir el régimen lingüístico y de traducción existente en el campo del derecho de la propiedad industrial, al tiempo que se extrae un inventario de los documentos que intervienen en este procedimiento de registro de marca.

3.2.- Análisis profesional

Posteriormente, decidimos que un acercamiento a los aspectos profesionales nos sería de gran ayuda, no sólo para la recopilación de los textos, sino también para la selección definitiva de los mismos. Es de sobra conocida la laguna existente, en la mayoría de las ramas del saber, entre la teoría y la práctica. En este sentido, el derecho de la propiedad industrial no es una excepción. Así pues, con este antecedente, nos adentramos en la tarea de recopilar los textos realizando visitas a las distintas oficinas de la propiedad industrial y consultando los expedientes en el registro de cada una de ellas: la OEPM en Madrid, *The Patent Office* en Londres, la OAMI en Alicante y la OMPI en Ginebra.

Al tiempo que se realizaba la visita para la recopilación del corpus textual a cada una de estas instituciones que acabamos de mencionar, se llevaron a cabo entrevistas

personales con expertos en derecho de marcas y derecho de la propiedad industrial en general. La información recabada de dichas entrevistas fue de gran utilidad para una mejor contextualización del proceso de registro, al tiempo que se nos ofrecía una visión mucho más práctica de nuestro objeto de estudio.

Además de entrevistas con expertos en materia de propiedad industrial, se contactó con los Agentes de la Propiedad Industrial, principales intermediarios entre el solicitante y las distintas oficinas, ya sean nacionales, comunitarias o internacionales, a la hora de solicitar el registro de una marca. Visitamos, por tanto, las sedes de distintas agencias de la propiedad industrial, tanto en Granada como en Alicante y en Edimburgo. Su inestimable ayuda, nos sirvió no sólo para ver de cerca la práctica traductora de los principales documentos del derecho de marcas que precisan de este servicio, sino también para compartir los principales inconvenientes que pueden surgir en el curso de este procedimiento de registro.

Asimismo, contactamos con profesionales de la traducción especializados en esta rama del derecho, ya sean *freelance*, trabajadores en plantilla en agencias de la propiedad industrial, o contratados como tales por algunas de las oficinas nacionales, comunitarias e internacionales. En algunos casos la vía de contacto fue la entrevista personal, como es el caso de traductores que han trabajado para importantes agencias de propiedad industrial o para la propia OMPI, mientras que en otros el contacto se hizo a través del correo electrónico. En ambos, casos la ayuda y la información obtenidas resultaron de gran utilidad para nuestra investigación. Los traductores *freelance* y aquellos que habían trabajado para agencias de la propiedad industrial y con la combinación lingüística inglés-español-inglés, nos proporcionaron información sobre los principales tipos de texto que con mayor frecuencia se traducen en el curso de un procedimiento de registro de una marca, al tiempo que nos facilitaban datos sobre el contexto en el que se producía ese texto e incluso algunos consejos sobre el material de referencia al que podía acudir el traductor a la hora de enfrentarse a este tipo de documentos. Los traductores de organizaciones internacionales, como es el caso de la OMPI, nos facilitaron *in situ* el tipo de texto que se traduce en esta organización, las herramientas informáticas que utilizan para su traducción, así como algunos aspectos nada desdeñables sobre el perfil profesional exigido para ser contratado como traductor por la OMPI.

Por último, y no por ello menos importante, no podemos olvidar a los juristas lingüistas y los traductores de la OAMI, con los que también tuvimos ocasión de hablar personalmente. Se nos informó de la labor de los juristas lingüistas, fundamentalmente, como revisores en el seno de la OAMI y su conexión con el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea como agencia especial en el ámbito comunitario, dedicada casi exclusivamente a la traducción de documentos procedentes de la OAMI. Quisiéramos incluir en este apartado sobre la profesión que una estancia de investigación en el Reino Unido nos permitió adquirir un conocimiento de la práctica del *trade marks agent* en este país.

Pese a las gestiones realizadas para la recopilación del material de nuestra tesis, pese a insistir que en ningún caso se harían públicos los datos personales, ni tampoco otros datos de los documentos considerados, de por sí, como públicos que pudieran resultar comprometedores; a pesar de la facilidad de acceso para la consulta pública de los documentos, la práctica nos demostró que tal facilidad era relativa y que la recogida del material no estuvo exenta de complicaciones e inconvenientes. Así, por ejemplo, en la OMPI no se nos permitió acceder al Registro para consultar personalmente los expedientes, ni siquiera aquellos documentos que son considerados por la propia legislación vigente como de consulta pública por parte de cualquier persona interesada. La única posibilidad era solicitar una copia de aquellos documentos que nos interesaban, previo pago de una tasa establecida por la legislación para tal fin. El motivo no era otro que el propio soporte de los documentos, pues todos ellos están en formato electrónico y cuyo acceso estaba restringido al personal de Administración y Registro de la OMPI. En otras ocasiones la dificultad estribaba en el hecho de que ciertos documentos se expiden sólo una vez y son notificados directamente al titular o, en su caso, a su representante; este es el caso por ejemplo de los títulos de concesión de registro de marca internacional.

Asimismo, tras escribir directamente a importantes agencias de propiedad industrial en Madrid y Barcelona, comunicándoles la finalidad de nuestra visita, se nos negó la posibilidad de hablar con los profesionales especializados en el derecho de marcas, tanto desde el punto de vista jurídico como del traductológico. Por su parte, algunos de los traductores con los que hablamos solicitando su ayuda, hicieron caso omiso cuando

se les propuso realizar una visita a su lugar de trabajo y lograr así un acercamiento directo al proceso de traducción de los documentos relativos al derecho de marca desde una perspectiva profesional.

En definitiva, la recopilación de los documentos, material básico para nuestra investigación, fue una ardua tarea, a pesar del carácter público de los mismos. No obstante, logramos conseguir los más representativos y los que con mayor frecuencia requerían traducción. Asimismo, las entrevistas que se realizaron, por un lado, con juristas especializados en el derecho de marcas y con los Agentes de la Propiedad Industrial, y, por otro, con los traductores y los juristas lingüistas, nos sirvió también de marco teórico para descubrir la formación exigida a estos profesionales y para conocer las fuentes de documentación más utilizadas. Estos aspectos se analizarán en mayor profundidad en el capítulo quinto.

3.3.- Análisis textual: propuesta metodológica

Como hemos mencionado al comienzo de este capítulo nuestra metodología tiene una triple vertiente, por un lado un análisis de derecho comparado, en segundo lugar un acercamiento al aspecto profesional del derecho de la propiedad industrial y finalmente un análisis textual, basado en la aplicación de los estudios de corpora textuales al campo del derecho de marcas. Los factores que hemos tenido en cuenta para seleccionar la categoría formal de análisis textual han sido, por un lado, la extensión del corpus y, por otro, su naturaleza tan dispar. Por este motivo hemos creído conveniente centrar nuestro análisis en el estudio de una variable en concreto y aplicarla a cada uno de los documentos que conforman el corpus.

En principio, fueron varias las opciones que se podían barajar a la hora de elegir la variable de estudio. En primer lugar, siguiendo la línea de investigación de Anabel Borja (1998), podríamos escoger un solo género textual, que en su caso fue el contrato de compraventa internacional de mercaderías, de los recopilados y realizar un análisis de los aspectos contextuales, donde se incluyen los elementos pragmáticos, semióticos y extralingüísticos, así como de los textuales. En este último, la autora nos ofrece una descripción detallada de la macroestructura del contrato de compraventa inglés y español mediante un formato tipográfico donde se plasman las cláusulas y subcláusulas

de los contratos en ambos sistemas jurídicos. Es a través del estudio de sus cláusulas que nos ofrece también una descripción de los rasgos textuales, morfosintácticos y léxicos de este género en cuestión. Finalmente, Borja realiza un análisis computacional de la frecuencia de aparición de términos en un corpus de contratos de más de 1 millón de palabras cedido por la *Copenhagen Business School*.

En segundo lugar, el análisis de la microestructura de los documentos recopilados hubiera sido otra opción válida, es decir, realizar un análisis en donde los aspectos más significativos son la morfosintaxis y los elementos léxicos. Con relación a éste último, son varios los estudios que se han realizado sobre la terminología o sobre figuras jurídicas concretas que aparecen en un determinado tipo de documento jurídico y para combinaciones lingüísticas concretas. Así, por ejemplo, nos encontramos con trabajos como los de Franzoni (1994, 1996), Mayoral (1991, 1995, 1996), Mikkelsen (1995) o los de Smith (1995), Beyer y Conradsen (1995), entre otros.

Sin restar la importancia que merece un análisis comparativo y estadístico del léxico particular de esta rama del derecho, especialmente para el traductor profesional, y que constituye sin duda una futura línea de investigación, consideramos que escasean los trabajos de investigación relacionados con la recopilación de corpora de textos jurídicos originales y textos paralelos relacionados con un sector concreto del derecho. Asimismo, realizar un estudio relativo a la microestructura y de corte estadístico en un corpus cuya principal característica es la variedad de documentos existentes no resulta muy adecuado, ya que los resultados del análisis podrían no ser demasiado fiables. Si queremos realizar un estudio de estas características, sería más apropiado recopilar un corpus perteneciente a un mismo tipo de documento.

En tercer lugar, en un intento de dar a estos tipos de texto una primera aproximación de análisis, otra de las opciones que barajamos y que es la que nosotros proponemos para nuestra investigación, es un modelo que incluyera como elementos objeto de estudio la superestructura, dentro del aspecto textual, así como elementos del plano contextual. La originalidad residiría en que en este caso el análisis no se aplica a un documento concreto, sino a todo un corpus de textos susceptibles de traducción y que surgen en un único procedimiento: el de registro de una marca. Este modelo de análisis que presentamos no es exhaustivo, ya que no se pretende analizar los documentos de

manera minuciosa, pero sí que supone un primer acercamiento que consideramos de extrema utilidad, sobre todo teniendo en cuenta que la finalidad que perseguimos con nuestra investigación no es otra que dotar al traductor profesional de una herramienta de trabajo y de referencia a la que poder acudir cuando tenga que traducir documentos relacionados con el derecho de marcas.

Las razones que nos han llevado a inclinarnos por un sólo aspecto textual en concreto son, en definitiva, la extensión del corpus, ya que si pretendiéramos analizar otra u otras variable(s), además de la señalada, resultaría excesivo para una tesis doctoral. Consideramos que ampliar el número de variables dificultaría y ralentizaría enormemente nuestra investigación. Por otro lado, teniendo en cuenta que es la primera vez que se recopila un corpus de estas características, este análisis como primer acercamiento a los documentos del derecho de marcas supone ya un paso importante para el campo de la traducción especializada.

Como hemos mencionado anteriormente, nuestra metodología textual tiene en cuenta la variable de la superestructura, sin dejar de lado los aspectos contextuales. Para el estudio de la variable de la superestructura hemos tomado en consideración la metodología de Gamero (2001), aunque con algunas matizaciones. En nuestra opinión, la metodología de esta autora es la más completa para los objetivos que pretendemos conseguir con nuestro análisis. No obstante, hemos considerado también la metodología que propone Lvosvskaya (2002), pues aunque ambas parten de postulados distintos, las dos autoras llegan a la misma conclusión. Es decir, el modelo de análisis de las convenciones textuales de carácter estructural de Lvosvskaya (2002) y el estudio de la superestructura del género de Gamero (2001) coinciden, y así lo expresamos en el siguiente esquema:

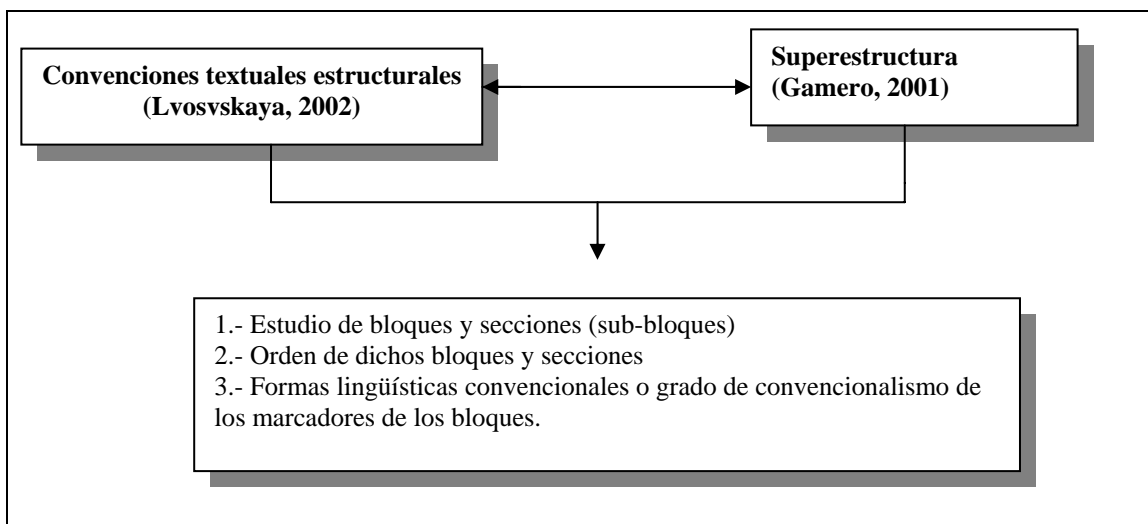


Fig. 15.- Propuesta de Gamero y Lvovskaya sobre convenciones textuales

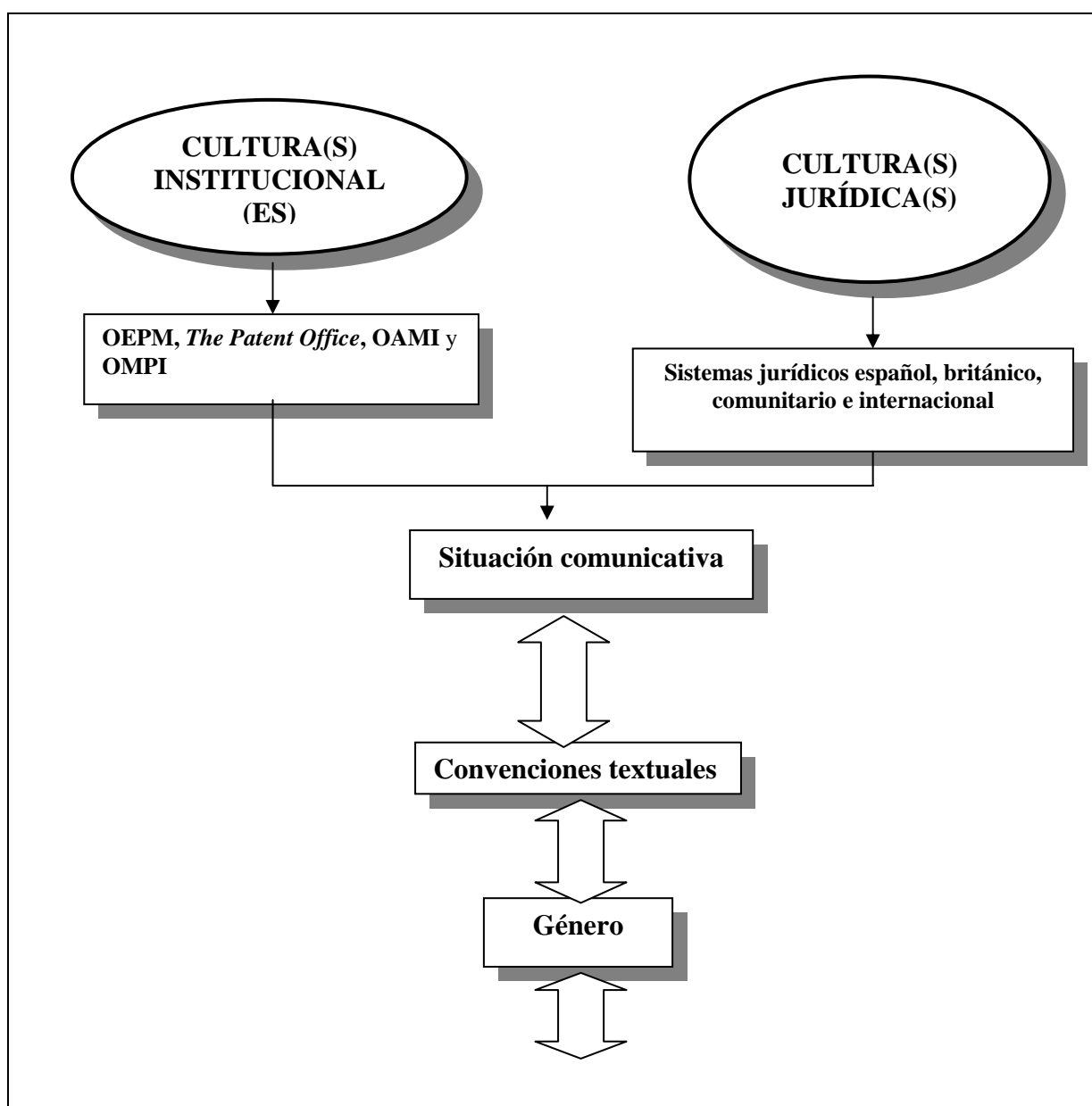
Tomando como referencia estas dos autoras y sin olvidar el aspecto contextual de los textos, proponemos nuestra propia metodología para el corpus de textos objeto de nuestra investigación. Dicha propuesta hará más fácil también su posterior análisis microestructural en una futura investigación. Es decir, nuestro parámetro básico de análisis será la superestructura del texto, pero no aplicado a un solo género, ni tampoco a un género de carácter técnico, sino a un conjunto de géneros distintos de naturaleza jurídico-administrativa, cuyo hilo conductor es el de manifestarse, todos ellos, en el seno de un único proceso, el procedimiento de registro de una marca.

Nuestra propuesta de análisis comparte, asimismo, otros elementos de los modelos que hemos descrito anteriormente en el capítulo 2. Así, por ejemplo, comparte con Engberg (1992) el elemento institucional, puesto que no hemos de olvidar que en nuestro análisis no intervienen una, sino cuatro instituciones distintas, en cuatro contextos distintos y que actúan, dentro de la situación comunicativa, ya sea como emisores que como receptores. No podemos, por tanto, proponer un modelo que descuide este aspecto tan importante. La incorporación de este elemento es el que va a dar a nuestra propuesta el carácter sociocultural que defienden gran parte de los autores citados en el capítulo 2.

Además del elemento institucional y al tratarse de documentos de carácter jurídico-administrativo, no podemos olvidar el marco jurídico en el que se inserta dicho procedimiento de registro y que, sin duda, va a condicionar gran parte de la organización de los textos. Por último, mencionar que nuestra propuesta parte, al igual

que en el caso de los autores anteriores, de la situación comunicativa como el eje central que va a condicionar la función del texto y su estructura interna.

Consideramos además que el hecho de analizar, dentro de la superestructura, el orden de los bloques y secciones, nos va a ayudar a confirmar algunas de las características que en opinión de Clyne (1987, 1991) son comunes y propias de las cultura textual anglosajona, nos referimos en concreto, utilizando la terminología de este autor, a la *linearity* y a la *symmetry*. Por consiguiente, los elementos básicos que conforman nuestro método son la cultura institucional y la jurídica, la situación comunicativa y el análisis de la superestructura. Todos ellos se reflejan en el siguiente esquema:



Superestructura (Gamero, 2001):

- 1.- Identificación de bloques y secciones
- 2.- Orden de los bloques y secciones
- 3.- identificación de las formas lingüísticas convencionales asociadas a cada uno de los bloques y/o secciones.

Fig. 16.- *Propuesta metodológica para el análisis de convenciones textuales*

Para llevar a la práctica esta metodología hemos seguido los siguientes pasos:

- Un análisis comparado de los distintos instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas en los sistemas jurídicos español, británico, comunitario e internacional nos desvelará las principales características de la cultura jurídica del derecho de marcas en estos cuatro contextos
- Las visitas a las sedes de las distintas oficinas de la propiedad industrial en Madrid, Alicante, Londres y Ginebra, nos proporcionará la información contextual necesaria para conocer la situación comunicativa en la que se insertan los diferentes textos
- Dichas visitas nos permitirán además entrevistar a traductores del departamento de marcas, a traductores *freelance*, intérpretes jurados especializados en documentos de la propiedad industrial, juristas especializados en el derecho de marcas, a juristas lingüistas y a Agentes de la Propiedad Industrial. Este contacto directo con los profesionales de la traducción y del derecho de marcas nos permitirá seleccionar definitivamente los textos que conformen nuestro corpus, en tanto que serán ellos los que nos informen de qué textos son los que se traducen con mayor frecuencia, así como también de los problemas de traducción a los que se enfrentan
- Dentro de todo este marco cultural, en su doble vertiente jurídica e institucional, encontramos las bases que determinan la situación comunicativa de los textos y en la que se dan cita distintos tipos de género, cuyas convenciones textuales están muy condicionadas por el contexto jurídico e institucional
- Para el análisis de dichas convenciones textuales, consideramos oportuno utilizar la categoría formal de superestructura por ser ésta una variable que nos va a permitir ver, a través de la identificación de bloques y secciones de los textos, los principales

problemas de traducción a los que se puede enfrentar el traductor, al tiempo que va a constituir una herramienta básica de referencia a la hora de traducir documentos del derecho de marcas.

Como reflejo de esta metodología en la que se tienen en cuenta los factores contextuales, el potencial encargo de traducción y la superestructura decidimos elaborar un modelo de ficha que nos permitiera recopilar de forma sistemática todos los datos para cada uno de los documentos. Este modelo de ficha es el siguiente:

MODELO DE FICHA

<p><u>FICHA nº 0</u></p> <p>1.- Documento</p> <p>2.- Situación Comunicativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Emisor:- Receptor:- Finalidad: <p>3.- Situación(es) potencial(es) de traducción:</p> <p>4.- Superestructura del documento:</p> <p>5.- Particularidades propias del documento:</p>
--

Fig. 17.- *Modelo de ficha para la recopilación de datos*

El modelo general de ficha que presentamos contiene información sobre el tipo de documento, haciendo mención a la fase en que se da el documento en cuestión dentro del procedimiento de registro de la marca. Un segundo apartado lo constituye la situación comunicativa en el que se hace referencia al emisor del texto, al receptor y a la finalidad que persigue ese texto. Estos elementos vienen recogidos con frecuencia en la propia legislación. Un tercer apartado lo constituye la(s) situación(es) potencial(es) de traducción que son, en definitiva, los encargos de traducción que el traductor profesional podría recibir y que en algunos casos pueden ser más de uno para el mismo documento. El cuarto elemento de análisis constituye el corazón de nuestro estudio y va

a ser sin duda el más variopinto por la diversidad de elementos que en él confluyen. En especial, nos interesará ver los subtextos dentro de ese documento, como por ejemplo la descripción de una marca, los elementos no verbales, como la representación gráfica de la marca en cuestión, el grado de convencionalización o los elementos de validez formal de los documentos, entre otros. Finalmente, hemos decidido incluir un apartado relativo a las particularidades que pudieran revestir algunos documentos, bien por su estructura peculiar, bien por la aparición de una serie de elementos que resultan discrepantes en relación con el texto paralelo en la otra cultura.

La recopilación de datos a través de estas fichas nos permitirá medir en la discusión de nuestros resultados los distintos parámetros textuales que son fundamentalmente los que exponemos a continuación:

- Grado de similitud o diferencia en las convenciones textuales para un mismo documento.
- Grado de normalización (estableciéndose una escala de mayor a menor)
- Grado de hibridación (sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de contextos en donde se puede dar un mismo documento y el ambiente multicultural y multilingüe que caracteriza a un gran número de ellos)

Además de medir estos parámetros, y a pesar de que nuestro estudio es eminentemente descriptivo, hemos elaborado una serie de hipótesis que nos servirán de orientación inicial y que después, en el epígrafe sobre discusión de los resultados, podremos confirmar o no. Estas hipótesis, a la luz de la literatura que, sobre este tema, se ha analizado hasta ahora son las siguientes:

1. La cultura jurídica anglosajona se caracteriza por una mayor flexibilidad en el formato y en la estructura interna del texto en cuestión, en contraposición con la cultura jurídica española, más rígida tanto en el aspecto formal, como de contenido.
2. La existencia de un mayor grado de complejidad estructural en los géneros jurídicos españoles que en los británicos. Esto se apreciaría en el alto índice de subordinación existente en la cultura jurídica española.
3. Como consecuencia de la anterior, existe una mayor densidad de contenido en los géneros jurídicos españoles, que en los británicos.

4. Existe cierta influencia de la cultura jurídica de cada Estado (en nuestro caso, España y el Reino Unido) en los documentos que sirven de base para los procedimientos en el ámbito comunitario e internacional.
5. La existencia de un mayor grado de convencionalismo en los documentos propios de las comunitaria e internacional.

Tomando como referencia nuestra propuesta metodológica y el planteamiento de las hipótesis, así como de los elementos que queremos analizar en los documentos, pretendemos esbozar lo que nos proponemos hacer en los capítulos sucesivos y que queda recogido en los apartados siguientes:

- realizar un estudio comparativo de los distintos sistemas jurídicos y, en especial, de los procedimientos de registro de una marca (capítulo 4)
- analizar el régimen lingüístico del derecho de marcas (capítulo 4)
- recopilar un inventario de los documentos que intervienen en el procedimiento de registro de una marca (capítulo 4)
- acercarnos al ámbito profesional a través de las visitas a las distintas oficinas de la propiedad industrial para poder seleccionar nuestro corpus de textos (capítulo 5)
- realizar el análisis de las convenciones textuales de los textos recopilados (capítulos 6 y 7).
- aportar unas reflexiones generales sobre los tres aspectos analizados en esta investigación (capítulo 8)

4.- CONTEXTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS

Antes de pasar a analizar los distintos instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas en los diferentes contextos: el español, el británico, el comunitario y el internacional, quisiéramos comentar que la legislación española aquí analizada, corresponde a la legislación vigente en España desde diciembre de 2001. Hasta esta fecha, la que estaba en vigor era la Ley 38/1988, de 10 de noviembre, que ha quedado derogada por la Ley Orgánica 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y por su Reglamento desarrollado por el Real Decreto 687/2002, que entró en vigor el pasado 31 de julio de 2002. Comenzamos este análisis con una breve introducción histórica sobre el uso de las marcas en el comercio, para dar paso después al análisis del derecho de marcas en España, en el Reino Unido, en la Unión Europea y en el ámbito internacional.

4.1.- Breve introducción histórica

Los primeros datos históricos que nos encontramos sobre marcas datan desde mucho antes que otros elementos propios del Derecho de propiedad industrial como es el caso de las patentes. Desde la Edad de Piedra, unos 5000 años a.C., los arqueólogos han venido encontrando marcas en las piezas de alfarería; incluso en las pinturas de bisones encontradas en algunas cuevas del suroeste de Europa, por esta misma época, aparecían marcas dibujadas sobre las ijadas de dichos animales. Posiblemente, estas inscripciones en los animales y en piezas de alfarería y cerámica constituían una forma de identificar la propiedad o la autoría de las obras, en lugar de tener una función eminentemente económica como la que tiene hoy día.

No sería hasta el período de la Civilización romana y, sobre todo gracias al auge de los trabajos en alfarería y cerámica en general, cuando las marcas serían utilizadas diariamente para servir fines económicos. Alrededor de 6000 marcas correspondientes a alfareros romanos se identificaron en esta misma época.

Posteriormente en Europa, en la Edad Media y en particular desde el siglo XIV al XVII, a los comerciantes, controlados por los gremios comerciales de la cerámica, se les prohibía dar publicidad a sus productos. Por consiguiente, para defender su propia reputación, a la vista de que tenían que velar por unas garantías mínimas de calidad, empezaron a utilizar la denominada «marca del comerciante» o «*merchant's mark*». Dichas marcas empezaron a utilizarse no sólo en los productos sino también en sus envoltorios. De forma análoga, los propios gremios garantizaban a sus clientes la calidad de un producto mediante la inscripción en el producto de la marca del fabricante.

Poco a poco se vela cada vez más por la protección de los intereses de los consumidores y, al mismo tiempo, surge la necesidad de proteger los derechos de aquellos que fabrican o inventan signos distintivos. Así tienen lugar los primeros intentos de regular mediante normas jurídicas el uso de estos signos en un comercio que abría cada vez más sus puertas al exterior. Estos instrumentos jurídicos correspondientes a cada uno de los sistemas jurídicos implicados son los que vamos a analizar en los siguientes epígrafes.

4.2.- El derecho de marcas en el sistema jurídico español

4.2.1.- Particularidades del derecho de la propiedad industrial en España

En la actualidad, el patrimonio de una empresa no se compone sólo y exclusivamente de bienes materiales, sino también de bienes inmateriales. Dentro de estos últimos, cobran una especial importancia los llamados derechos de propiedad industrial, cuya repercusión en la economía y en el desarrollo tecnológico de cualquier país resulta incuestionable. En España la Constitución de 27 de diciembre de 1978 (en adelante CE) dedica alguno de sus artículos a dar cobertura jurídica a tales derechos y, más concretamente, a sus titulares y a los consumidores en general. Según el artículo 20.1 de la CE «se reconocen y protegen los derechos: [...] b) a la producción y creación

literaria, artística, científica y técnica»; desde un punto de vista puramente económico y empresarial, el artículo 38 de la CE reconoce «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación».

Pero la protección de estos derechos pasa igualmente por la protección de los consumidores, principales protagonistas en una economía de mercado, y por un fácil acceso por parte de aquéllos a la información que sobre los derechos de propiedad industrial se genera. En este sentido, el artículo 51 de la CE afirma que:

- 1.- Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
- 2.- Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

La competencia para legislar en materia de derechos industriales recae exclusivamente en el Estado español (artículo 149 de la CE), correspondiendo, por tanto, a éste la tarea de proporcionar los instrumentos jurídicos necesarios para que todos aquellos derechos y efectos que puedan derivarse de un bien inmaterial queden salvaguardados.

No obstante, antes de pasar a hacer un análisis de los principales instrumentos jurídicos que regulan los derechos de propiedad industrial en España y dada la naturaleza del presente trabajo, hemos optado por delimitar y definir los conceptos fundamentales que van a caracterizar no sólo esta primera fase de nuestra investigación, sino también su curso posterior.

Como primer acercamiento para delimitar nuestro campo conceptual nos referiremos al concepto de derecho de propiedad que se engloba dentro de lo que se denomina Derechos Reales (Del Valle y Zaragoza, 1994: 27):

En Derecho Privado se entiende por Derechos Reales a un grupo de *derechos de carácter patrimonial que recaen directamente sobre las cosas*. [...] El contenido de los Derechos Reales se centra en el poder que tienen sus titulares para dominar la cosa, el cual puede ser pleno, constituyendo un derecho de propiedad, o limitado, en cuyo caso estaremos ante un Derecho Real en cosa ajena [...].

A continuación se expone un cuadro donde se reflejan los principales derechos reales.

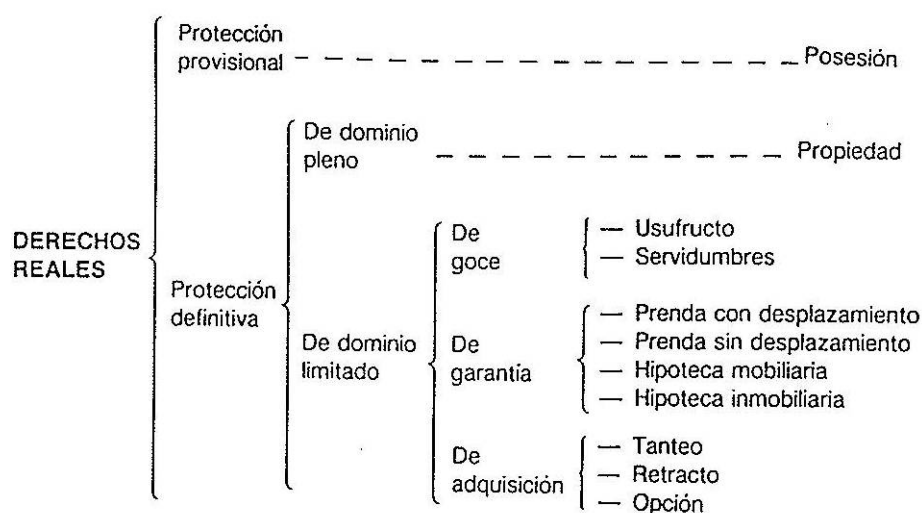


Fig. 18.- Clasificación de los derechos reales

A raíz del esquema propuesto, se deduce que el derecho de propiedad es un derecho real que goza de protección jurídica definitiva y es de dominio pleno. El Código Civil la define en su artículo 348 como el «derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes». En el derecho español se distinguen básicamente dos tipos de derecho de propiedad: la propiedad industrial y la propiedad intelectual para aludir a los derechos de inventor y de autor respectivamente. Albaladejo nos da una definición global de propiedad industrial como el «derecho que, para su exclusiva explotación o utilización, tiene el inventor o creador (o adquirente) de procedimientos, modelos o dibujos industriales o el que adopta determinados distintivos (denominaciones, marcas, signos, dibujos, rótulos, etc.) industriales o comerciales».

Algunos autores no comparten esta distinción entre propiedad intelectual y propiedad industrial, puesto que consideran que al margen del «carácter mercantil y

administrativo» de la propiedad industrial, su «esencia es civil y análoga a la de la propiedad intelectual». No obstante, Rodríguez García (1990: 101) señala una importante diferencia entre ambas: «la obra intelectual es creada por su autor con la intención de transmitir ideas o sentimientos, mientras que la invención industrial y los signos empresariales se encaminan, fundamentalmente, a mejorar la producción o garantizar el comercio». Por tanto, la diferencia fundamental reside, en su opinión, en el carácter marcadamente económico de la propiedad industrial¹.

Una vez analizado el concepto de propiedad industrial nos detendremos en aquello que puede ser objeto de la propiedad industrial. En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial, los artículos 1, 143 y Título VII de la Ley de Patentes y 4, 36, 87 y 88 de la Ley de Marcas, son objeto de la propiedad industrial:

- 1.- las patentes
- 2.- los modelos de utilidad
- 3.- las marcas y las solicitudes de registro de marca
- 4.- los nombres comerciales

En cuanto al sujeto susceptible de adquirir un título de propiedad industrial, Rodríguez García (1990: 103) afirma que son los propios inventores, fabricantes y comerciantes los que, a través de su creación o invención, adquieren el derecho de propiedad; la ley se limitaría simplemente a regular y reconocer tal derecho:

Es sujeto originario de este derecho el inventor o descubridor de cualquier invento o descubrimiento relacionado con la industria y el productor, fabricante o comerciante que crea signos especiales para distinguir los resultados de su trabajo, tanto si se trata de personas físicas como de personas jurídicas.

¹ Esta distinción no existe en otros países, así por ejemplo, en el Reino Unido, el término *Intellectual Property* engloba tanto los derechos de autor o propiedad intelectual como las patentes, las marcas, o los diseños industriales. Asimismo, la organización que gestiona a nivel internacional todo lo relacionado con la propiedad industrial e intelectual se denomina en inglés, *World Intellectual Property Organization*, (WIPO).

Más concretamente, los artículos 2 y 3 de la Ley de Patentes y de Marcas respectivamente disponen que podrán ser titulares de un derecho de marca o de patente:

- 1.- las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española
- 2.- las personas naturales y jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial, efectivo y serio en España
- 3.- las personas naturales y jurídicas extranjeras que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883
- 4.- las demás personas naturales y jurídicas extranjeras, siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos
- 5.- los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio

Los instrumentos jurídicos que en el derecho español regulan actualmente la propiedad industrial son, entre los más significativos², los siguientes:

- 1.- el Estatuto sobre la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, modificado por el de 15 de marzo de 1930. Este texto ha quedado parcialmente derogado por las Leyes que indicamos en el apartado siguiente.
- 2.- la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que regulan los dos grandes campos de la propiedad industrial, los inventos y los signos comerciales.
- 3.- los artículos del Código Civil, especialmente los relativos a la propiedad, para todo aquello que esté regulado en las Leyes citadas anteriormente.
- 4.- la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

² Existen otros instrumentos jurídicos que también afectan al régimen jurídico de la propiedad industrial en España, tales como la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. Sin embargo, dada la naturaleza de este trabajo, sólo vamos a centrarnos en aquellas normas en vigor que regulen de forma básica la propiedad industrial y más concretamente el derecho de marcas.

Estas normas son de carácter interno, pero también existen normas convencionales internacionales que afectan y regulan el derecho de marcas, en concreto son los siguientes:

1.- el Convenio de París, de 20 marzo de 1883, modificado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, que constituyó la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.

2.- el Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, sobre el Registro Internacional de Marcas.

3.- el Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, sobre la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas.

4.- el Arreglo de Locarno, de 8 de octubre de 1968, relativo a la Clasificación Internacional para los dibujos y modelos internacionales.

5.- el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, al que se adhirió España a través del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre.

6.- el Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento hechos en Ginebra el 27 de octubre de 1994, y que en España entraron en vigor el 17 de marzo de 1999.

A nivel comunitario existen también numerosos instrumentos jurídicos entre los que cabría señalar los siguientes:

1.- Tratado de la Comunidad Europea de 25 de marzo de 1957.

2.- Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo firmado en Oporto el 2 de mayo de 1992.

3.- Protocolo 28 sobre la Propiedad Intelectual del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

4.- Anexo XVII «Propiedad Intelectual. Lista correspondiente al apartado 2 del artículo 65» del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

5.- Decisión núm. 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía de 22 de diciembre de 1995 relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera (96/142/CE).

Con el fin de conseguir una idea más clara de las principales diferencias que existen entre los distintos objetos de la propiedad industrial que hemos mencionado anteriormente exponemos este cuadro donde de manera sucinta se describen las principales características existentes entre las marcas, los nombres comerciales, las patentes y los modelos de utilidad (Vilalta y Méndez, (2002: 15-6):

	MARCAS	NOMBRES COMERCIALES	PATENTES	MODELOS DE UTILIDAD
OBJETO DE PROTECCIÓN	signos que distinguen productos o servicios de una empresa en el mercado	signos que identifican a una empresa en el tráfico mercantil	invenciones con aplicación industrial	invenciones técnicas que otorgan alguna ventaja en el uso o fabricación
DURACIÓN	10 años. Cabe renovación indefinidamente (art. 5 L.M)	Idem a las marcas	20 años. No cabe prórroga	10 años. No cabe prórroga
REQUISITOS	La existencia de un signo susceptible de representación gráfica, distintivo de otros productos o servicios.	Idem a las marcas.	1. Novedad. 2. Actividad inventiva total. 3. Aplicación industrial.	1. Novedad. 2. Actividad inventiva relativa o nacional
LIMITES	No se prevén ya adiciones.	Idem a las marcas.	Caben adiciones	No pueden solicitarse adiciones a los modelos de utilidad
PLAZOS ACCIÓN SUBSTANCIA	- Por prohibición absoluta: imprescriptible - Por prohibición relativa: 5 años. Exc. Si hay mala fe: imprescriptible	Idem que para las marcas.	- Durante toda la vida legal de la patente (20 años). - Y 5 años ss a la caducidad de ésta.	Idem a la patente por remisión general del art. 154 LP.
EL REGISTRO	Es constitutivo del derecho.	Es constitutivo	Es constitutivo del derecho a la patente, no del derecho a la invención. Examinará requisitos de patentabilidad y exigirá informe sobre el estado de la técnica	Es constitutivo del derecho al certificado de protección, no del derecho a la invención. No examinará ni la novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción ni exigirá informe sobre estado de la técnica

Fig. 19 Diferencias entre marcas, nombres comerciales, patentes y modelos de utilidad

4.2.2.- Características del derecho de marcas en el sistema jurídico español

Como afirmábamos en la introducción general del presente trabajo la rama del derecho de propiedad industrial en la que vamos a centrar nuestra investigación es la del derecho de marcas. Comenzaremos, por tanto, con una descripción de las principales características del derecho de marcas en España, seguido de un análisis exhaustivo del

procedimiento de concesión de una marca, para ofrecer finalmente un inventario de los documentos que intervienen en dicho proceso y el régimen lingüístico de los mismos. Para llevar a cabo este análisis es necesario recurrir a los principales instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas en España y aunque hemos mencionado aquellos instrumentos de derecho común, debemos centrarnos ahora en aquellos que son específicos de esta rama del derecho de la propiedad industrial.

Un primer intento de proporcionar instrumentos jurídicos eficaces lo constituyó la incorporación de nuestro país al Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, incorporación que se llevó a cabo mediante la aprobación del Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 y modificado por el de 1930. El citado instrumento, no obstante, presentaba, ciertas lagunas relativas, por ejemplo, a la internacionalización del mercado, a la aparición de nuevas técnicas de contratación, así como al fortalecimiento de la tutela pública de los consumidores. Ante este desfase entre legislación y realidad económica y de mercado, el legislador español se vio en la necesidad de cubrir las lagunas detectadas mediante la elaboración de una nueva ley, la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de Marcas³ que deroga casi en su totalidad el Estatuto de la Propiedad Industrial y del que hoy quedan en vigor exclusivamente los títulos segundo y cuarto.

Esta Ley ha quedado hoy obsoleta y el legislador español ha elaborado una nueva Ley de Marcas, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas⁴ en un intento, por un lado, de seguir avanzando en una mayor armonización y aproximación de las legislaciones de los distintos Estados y, sobre todo, de incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de origen comunitario e internacional a cuyo cumplimiento se halla obligado el Estado español. Esta nueva Ley trata, asimismo, de delimitar las competencias que, en materia de propiedad industrial, corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado, al tiempo que persigue la introducción de nuevas normas procedimentales acordes con la actual Sociedad de la Información y teniendo en cuenta, en todo caso, las prácticas seguidas por las legislaciones de nuestro entorno.

³ BOE núm. 272 de 12 de noviembre de 1988

⁴ BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001

Nuestro estudio se centrará exclusivamente en la legislación vigente, es decir, en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio⁵. Los contenidos esenciales que caracterizan dicha Ley y Reglamento son los que se especifican en el epígrafe que sigue a continuación.

4.2.2.1.- *Concepto de marca*

Según lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 17/2002, de Marcas (en adelante LM) 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 otra». De forma más concreta, se considerarán signos constitutivos de marca los siguientes:

- a) las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las personas
- b) las imágenes, figuras, símbolos y dibujos
- c) las letras, las cifras y sus combinaciones
- d) las formas tridimensionales (envoltorios, envases y la forma del producto o de su representación)
- e) cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionen en los apartados anteriores
- f) los sonoros

4.2.2.2.- *Tipos de marca*

a) Marca de productos y servicios

Se trata de la modalidad de marca definida en el apartado anterior.

b) Marca colectiva

Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas (art. 62 de la LM).

c) Marca de garantía

Podría considerarse como una derivación de la marca colectiva. Al igual que éstas, las de garantía combinan la unicidad de titulares con la pluralidad de usuarios.

⁵ BOE núm. 167, de 13 de julio de 2002

Pero aquí ya no es necesario que el titular sea una asociación, sino que puede serlo cualquier persona. Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio (art. 68 de la LM).

d) Marca notoria y marca renombrada

Es la que, sin estar registrada, es notoriamente conocida en España por los sectores interesados. Si posteriormente se registra una marca para productos idénticos o similares que conlleve confusión con la marca notoria, el usuario de ésta podrá reclamar judicialmente que se anule la inscripción registral de la segunda marca, solicitando, al mismo tiempo, la correspondiente inscripción de la marca notoria. Más concretamente la Ley la define como aquellas que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado por el sector pertinente del público al que se destina dicha marca (art. 8.2 de la LM). Por su parte, cuando la marca sea conocida por el público en general, se considerará que la misma es renombrada (art. 8.3 de la LM).

e) Marca internacional

Consiste en la protección que recibe una marca nacional cuando accede al registro internacional de marcas de acuerdo con la normativa vigente. La protección así otorgada consiste en ampliar el ámbito territorial protegido por la marca nacional. El acceso puede solicitarse al mismo tiempo que se pide el registro nacional de la marca o cuando ya se obtuvo éste (arts. 79-83 de la LM).

4.2.2.3.- *Solicitud de registro*

Tal y como se menciona en el art. 2.1 de la citada Ley, «el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las

disposiciones de la presente Ley». De ahí la importancia de realizar el proceso de solicitud de registro teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Sujetos susceptibles de obtener el registro de marcas

Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (en adelante CUP). Asimismo podrán obtener el registro de marcas las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, de conformidad con el principio de *reciprocidad*.

Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las extranjeras que sean nacionales de alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar las disposiciones contenidas en el Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París en todos aquellos casos en que tales disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la actual Ley de Marcas.

b) Presentación de la solicitud de registro (art.11 de la LM)

Son tres los lugares ante los cuales se puede presentar la solicitud:

- en la Oficina Española de Patentes y Marcas en tres supuestos fundamentalmente: los domiciliados en Ceuta y Melilla, los no domiciliados en España y aquellos solicitantes o sus representantes que lo hagan a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial
- en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo

- en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Forma de la solicitud

Para la solicitud existen impresos normalizados establecidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM). El impreso de instancia se presentará por triplicado y dirigido al Director de la OEPM. Dicho impreso deberá ir además firmado por el solicitante o, en su caso, por su representante. Según establece el art. 1 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/12001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante RM), en la instancia deberán figurar, con carácter general, los siguientes datos:

- una petición de registro de marca
- nombre y apellidos o denominación social del solicitante, su nacionalidad y domicilio
- reproducción del signo solicitado como marca
- la lista de los productos o servicios según lo establecido en el Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957
- relación de documentos que acompaña a la solicitud

Con carácter específico y según el caso, la instancia contendrá además los siguientes datos:

- si la solicitud se beneficia de una prioridad extranjera, se indicará la fecha de prioridad reivindicada y el país en el que se adquirió el derecho
- si la marca hubiera sido usada en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas
- si es marca colectiva y de garantía se hará constar el número de ésta
- si se solicita una ampliación de los productos o servicios que protege una marca

- nombre y domicilio profesional del Agente de la Propiedad Industrial, si lo hubiera, acompañado de una autorización firmada por el interesado

Asimismo, se acompañará cada expediente de solicitud de la correspondiente cuartilla de publicación para el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante BOPI) y las fichas correspondientes. Dentro de este apartado es conveniente señalar que, de acuerdo con el artículo 3 del RM, y a diferencia de la Ley de marcas anterior, la solicitud de registro podrá comprender más de una clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

d) Documentación acreditativa

En virtud del artículo 16 de la LM la solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

- una instancia por triplicado dirigida al Director de la OEPM
- una descripción por duplicado de la marca
- en el caso de que las marcas contengan elementos gráficos, las pruebas aptas para su reproducción
- justificante de haber satisfecho la tasa correspondiente

f) Marcas en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas

Según lo estipulado en el artículo 15 de la LM, una marca que, sin estar aún solicitada, se haya utilizado para designar productos o servicios que hayan figurado en una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho de prioridad de la fecha de admisión de los productos o servicios en la exposición, siempre que la solicitud de registro de marca se presente en el plazo de seis meses a partir de la fecha de admisión.

g) Efectos del registro en los países pertenecientes o no al CUP

Según dispone el artículo 14 de la LM:

quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la Organización Mundial del Comercio [...] gozarán para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París [...].

De este derecho de prioridad se beneficiarán asimismo, aunque sobre la base del principio de reciprocidad, quienes hubieran presentado una solicitud de registro en cualquier país no perteneciente a la Unión (art. 14.2):

Tendrá el mismo derecho de prioridad, [...] quien hubiere presentado una primera solicitud de protección de marca en un país que sin pertenecer a la Unión, reconozca a las solicitudes de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de la Unión de París[...].

h) Efectos que produce la solicitud de registro de marca

De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la LM, el principal efecto que se deriva de la solicitud de registro es el nacimiento de una protección provisional:

- La solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese periodo quedaría prohibido.

i) Reivindicación de la prioridad

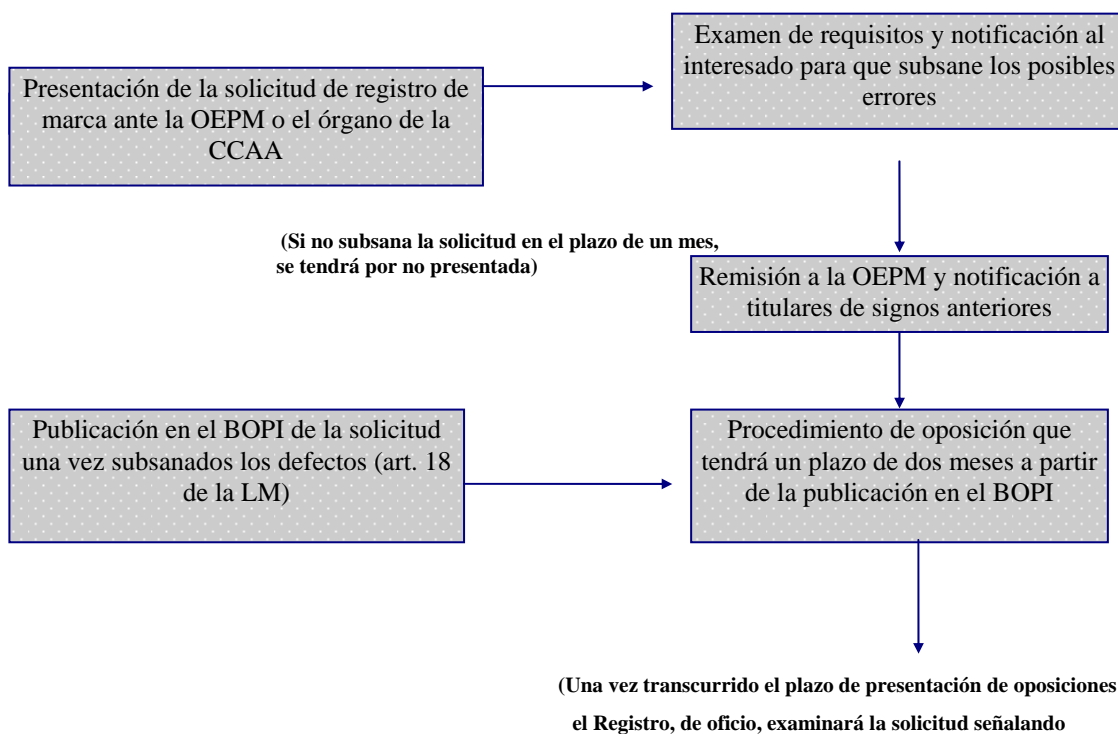
El RM prevé la posibilidad de que el interesado pueda reivindicar la prioridad de una solicitud anterior (art.6.1), supuesto en el cual el solicitante deberá presentar una copia certificada por la Oficina del país de origen de la solicitud anterior, en la que conste claramente la fecha en que se realizó la solicitud, los productos o servicios que ampara y una reproducción del distintivo solicitado como marca. Si se reivindicase la prioridad de la marca usada en una exposición oficial u oficialmente reconocida, se mencionará el Acta en que consta esta circunstancia. Más concretamente, se mencionará en dicha Acta el nombre de la persona que usó la marca, fecha de admisión de los

productos o servicios en la exposición, así como el distintivo y los productos o servicios para los que la marca fue usada⁶.

Ahora bien ¿qué ocurre cuando la solicitud de registro se realizó en un país extranjero? En este caso, el artículo 6.1 del RM prevé la aportación de una traducción al español del documento de prioridad, además de una copia certificada de la prioridad, con los datos que figuran en la solicitud original de registro:

4.2.2.4.- El procedimiento de registro de una marca española

A continuación proponemos un esquema descriptivo del procedimiento de concesión de una marca en España:



⁶ De lo dispuesto en este artículo se deduce que un documento de prioridad consiste en una certificación, por la oficina del país de origen, de una solicitud de registro anterior.

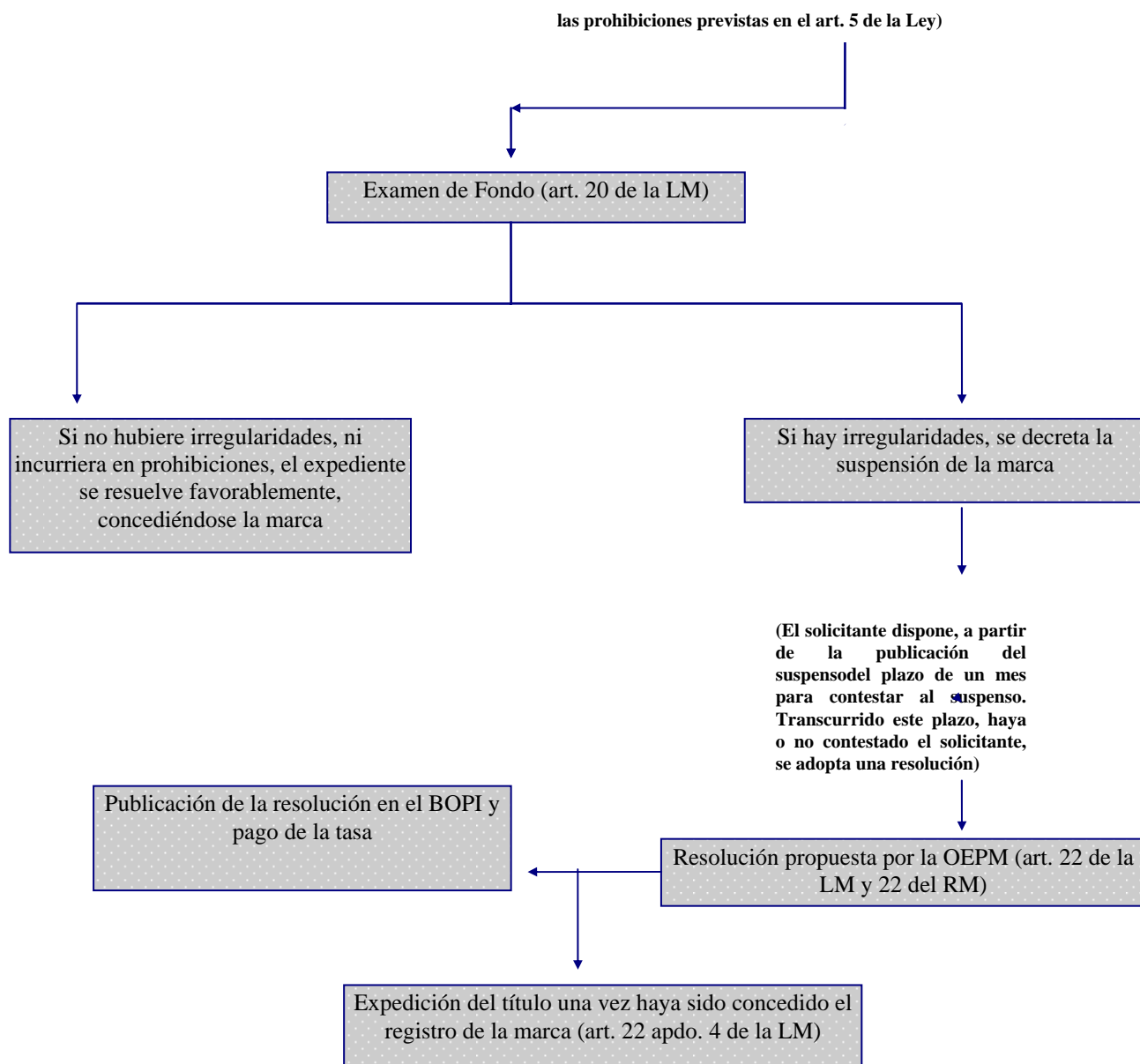


Fig. 20.- Procedimiento de concesión de una marca en el sistema jurídico español

4.2.2.5.- Alteraciones de la marca: renovación, modificación, caducidad, nulidad y renuncia

a) Renovación

El artículo 32.1 de la LM establece que «El registro de una marca [...] podrá renovarse indefinidamente por períodos ulteriores de diez años, siempre que se cumplan

los requisitos establecidos en el artículo 11». Pues bien, los requisitos que para la renovación se estipulan en la LM son los siguientes:

- que el titular o sus derechohabientes lo soliciten previamente (unos seis meses antes)
- que se pague la tasa de renovación establecida al efecto
- que se acompañe la solicitud de una *declaración* en documento público *de uso* de la marca, con indicación de los productos o servicios aplicados a la marca

La renovación surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de expiración del correspondiente período de diez años (art. 31 de la LM). Una vez aceptada la renovación, ésta se publicará en el BOPI y se procederá a la expedición del título, previo pago de la tasa correspondiente y del quinquenio sucesivo. En caso de impago, la solicitud de renovación se tendrá por retirada.

El art. 26.2 del RM establece de manera más específica los requisitos que debe cumplir toda solicitud de renovación:

- incluir una indicación de que se solicita la renovación de la marca
- estará firmada por el solicitante o por su representante
- los datos que deberá contener la solicitud son los siguientes: la petición de renovación de registro, el nombre y apellidos o denominación social del solicitante, la fecha de presentación de la solicitud de marca que dio lugar al registro cuya renovación se solicita, el número de registro de la marca y enumeración de los productos o servicios para los que se solicita la renovación, con indicación de la clase del Nomenclátor Internacional al que pertenecen y, si lo hubiere, el nombre y el domicilio profesional del Agente de la Propiedad Industrial

El procedimiento que se sigue para la concesión de la renovación es el siguiente (art. 28 del RM):

- la OEPM examinará, dentro de los ocho meses, si la solicitud de renovación reúne los requisitos fijados por la Ley y el Reglamento.
- en caso de irregularidades, se comunicarán al interesado, quien dispondrá de un mes para subsanarlas, a contar desde su publicación en el BOPI.

- si la solicitud no presenta irregularidades, se expedirá el título, previo pago de la tasa.

En cualquier caso, una falta de renovación del registro de marca puede provocar la caducidad de la marca, en virtud de lo estipulado en el artículo 29 del Reglamento: «La OEPM declarará la caducidad de la marca cuando no se hubiere presentado una solicitud la renovación del registro de la marca o la misma hubiera sido presentada una vez expirados los plazos previstos en el artículo 32.3 de la LM».

b) Modificación

Según lo que establece el artículo 33 de la LM:

La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originalmente, podrá registrarse a instancia del titular.

Cualquier modificación será publicada en el BOPI y, ante tal modificación, cualquier interesado que resultare perjudicado podrá recurrir (art. 33.2 de la LM).

c) Caducidad

En virtud del artículo 55 de la LM, la OEPM declarará la caducidad del registro de marca cuando concurren determinadas circunstancias:

- cuando no hubiere sido renovada
- cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular
- cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la LM
- cuando a consecuencia del uso que de ella se haga, [...] la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios

- cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la misma no cumpla ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley.
- Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad del titular, en la designación usual del producto o de un servicio para el que esté registrada

d) Nulidad

En los artículos 51 a 54 de la LM se estipulan las condiciones que el legislador español considera como causa suficiente de nulidad. Así, por ejemplo, se consideran causas de nulidad las siguientes:

- cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la presente Ley
- cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Las acciones que puedan derivarse por incurrir en el primer supuesto citado anteriormente serán imprescriptibles. Sin embargo, si la causa de nulidad es la contemplada en el segundo supuesto, la acción para pedir la nulidad de la marca prescribirá a los cinco años a contar desde la publicación en el BOPI.

El principal efecto que produce la nulidad de una marca es la consideración de que el registro de aquella nunca fue válido. Así pues, ni el registro de la marca ni la solicitud que la originó habrían de tener los efectos previstos en el título V, capítulo primero de la LM. Una vez que sea firme la declaración de nulidad del registro de marca, tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

e) Renuncia

La cancelación del registro puede producirse igualmente por voluntad de su titular mediante renuncia expresa al mismo. Así lo estipula el artículo 57 de la LM: «El

titular podrá renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada».

En este mismo artículo se contempla la posibilidad de renunciar tan sólo a una parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada. Dicha renuncia sólo tendrá efectos una vez sea inscrita en el Registro de Marcas. Ahora bien, cuando sobre la marca existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, no podrá admitirse la renuncia del titular sin antes contar con el consentimiento de los titulares de los derechos inscritos.

4.2.2.6.- Particularidades de las marcas colectivas, de garantía e internacionales

a) Marca colectiva

Esta modalidad de marca presenta algunas peculiaridades que quisiéramos reseñar en este apartado. Entre dichas particularidades cabe destacar las siguientes:

- la pueden solicitar los sujetos contemplados en el art. 62.2 de la LM.
- la solicitud deberá incluir, además de los documentos mencionados en el artículo 16 de la Ley, dos ejemplares de un Reglamento de Uso en donde se indiquen, al menos, los datos siguientes (art. 63.1 de la LM y 38.1 del RM):
 - a) identificación de la asociación solicitante
 - b) personas autorizadas para utilizar la marca, condiciones de afiliación a la asociación.
 - c) condiciones de uso de la marca.
 - d) motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación

- cualquier modificación que el titular de la marca colectiva desee llevar a cabo deberá someterla a la OEPM, pues dicha modificación sólo comenzará a surtir efecto a partir de su inscripción en el Registro (art.65.2 de la LM)
- el incumplimiento del Reglamento de Uso podrá ser sancionado por el titular
- la marca colectiva no podrá ser cedida a terceros ni autorizarse su uso a quienes no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

b) Marca de garantía

Al igual que la marca colectiva, también esta modalidad de marca presenta una serie de peculiaridades que vienen recogidas en los artículos 68 a 73 de la LM y en el artículo 38 del RM, entre las que cabe señalar las siguientes:

- como la marca colectiva, la de garantía incluirá en su solicitud, además de los documentos mencionados en el artículo 12 de la LM, un ejemplar del Reglamento de Uso, en donde se deberán indicar los siguientes datos:
 - a) el nombre y domicilio social del solicitante de la marca
 - b) los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera otras características que el titular de la marca va a certificar o garantizar que cumplen los productos o servicios a que se aplique la marca
 - c) las medidas que se adoptarán para verificar estas características
 - d) los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca
 - e) las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso inadecuado de la marca
 - f) el canon que se exigirá a quienes utilicen la marca

- el Reglamento de Uso deberá ir acompañado de un informe favorable del Organismo administrativo que en cada caso sea competente, según el tipo de productos o servicios a los que la marca se refiera
- cualquier modificación deberá ser sometida a la OEPM y la solicitud de modificación deberá, asimismo, ir acompañada por el informe favorable del Organismo administrativo en cuestión. Dicha modificación empezará a surtir efectos a partir de su inscripción en el Registro de Marcas.

Tanto las marcas de garantía como las colectivas presentan una serie de características comunes en cuanto al carácter público del Reglamentos de Uso, la solicitud, el uso de la marca o al ejercicio de las acciones de nulidad y caducidad que vienen recogidas en los artículos 74 a 78 de la LM:

- por lo que se refiere al Reglamento de Uso, éste podrá ser libremente consultado por cualquier persona, sin sujeción a pago de tasa
- en cuanto al uso de la marca, esta exigencia se considerará cumplida cuando se haga conforme al art. 39 de la LM
- en cuanto a las acciones, cualquier acción que se derive del registro de una marca colectiva o de garantía sólo podrá ser ejercida por su titular
- las marcas cuyo registro haya sido cancelado por cualquiera de las causas previstas en la Ley no podrán ser registradas para productos o servicios similares durante tres años, a contar desde el día en que fue publicada la cancelación del registro (art. 77 de la LM).

c) Marca internacional

En virtud del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891⁷, cualquier titular que lo solicite

⁷ El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. En España tuvo lugar su ratificación mediante instrumento de ratificación el 6 de febrero de 1979 (BOE núm. 147, de 20 de junio de 1979).

expresamente, el registro internacional de una marca extenderá sus efectos en España (art. 79 de la LM).

No obstante, la OEPM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Acta podrá denegar la protección de la marca internacional en España:

En los países cuya legislación lo autorice, las Administraciones a las que la Oficina Internacional notifique el registro de una marca o la petición de extensión de la protección formulada de conformidad con el artículo 3 ter, tendrán la facultad de declarar que no puede concederse protección a dicha marca en sus territorios. No podrá hacerse esta denegación más que en las condiciones establecidas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, para una marca presentada a registro nacional. Sin embargo, no podrá rehusarse la protección, ni siquiera parcialmente, por el mero hecho de que la legislación nacional no autorice el registro más que en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o de servicios.

La solicitud de registro internacional de marca se presentará a través de la OEPM, si bien podrá también presentarse en el órgano competente de las CCAA. En este caso, dichos órganos de las Comunidades Autónomas remitirán dicha solicitud a la OEPM (art. 81 de la LM). Según lo establecido por el artículo 82.1 de la LM, la solicitud deberá realizarse en el formulario oficial previsto por el Reglamento común al Arreglo y al Protocolo, debiendo ir acompañada del justificante del abono de la tasa correspondiente.

4.2.2.7.- Efectos del registro de marca y de su solicitud

a) Derecho de exclusividad

Según el artículo 34 de la LM, «el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico». Aquél, por tanto, podrá designar con ella los correspondientes productos o servicios o utilizar la marca a efectos publicitarios.

b) Ejercer acciones frente a terceros (arts. 34.2 de la LM)

Como consecuencia del derecho de exclusividad que le viene reconocido, el titular de la marca podrá ejercitar las acciones previstas en el artículo 40 y 41 de la LM frente a aquellos terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo semejante para distinguir productos similares, cuando la semejanza entre signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a error. En especial podrá prohibirse (art. 34.3 de la LM):

- poner el signo en los productos o en su presentación
- ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo
- importar o exportar los productos con el signo
- usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio
- poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

c) Protección provisional (art. 38 de la LM)

El artículo 38 de la LM establece que «El derecho conferido por el registro de marca sólo se podrá hacer valer ante terceros, a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, a partir de la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, hubiera llevado a cabo un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido».

Lo expuesto en el párrafo anterior no se tendrá en cuenta cuando la solicitud hubiera sido o se considerase retirada o denegada en virtud de una resolución firme (art. 38.3 de la LM).

4.2.2.8.- Acciones por violación del derecho de marca

Las principales acciones que en la vía civil podrá ejercitar el titular de una marca que vea su derecho vulnerado o lesionado son las siguientes (art. 41 de la LM):

- la cesación de los actos que violen su derecho
- la indemnización de los daños y perjuicios sufridos
- la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos y documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca
- la destrucción o cesión con fines humanitarios, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor
- la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Por lo que respecta a la indemnización, que será obligatoria para quienes realicen cualquier acto de violación de la marca (art. 42 de la LM), comprenderá, no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca (art. 43 de la LM). A la hora de fijar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta criterios tales como la notoriedad y el prestigio de la marca, así como el número y la clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación del derecho.

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudiesen ejercitarse (art. 45 de la LM). Todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la LM se tramitarán por el proceso declarativo ordinario, con independencia de la cuantía de la cuestión litigiosa⁸ (art. 125 de la Ley de Patentes por remisión del art. 40 de la LM).

Los pasos a seguir para este procedimiento declarativo ordinario queda reflejado en el siguiente esquema (VILALTA y MÉNDEZ, 2002: 51):

⁸ El artículo 249.1.4º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000) dispone que: «Se decidirán en juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía: [...] Las demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame».

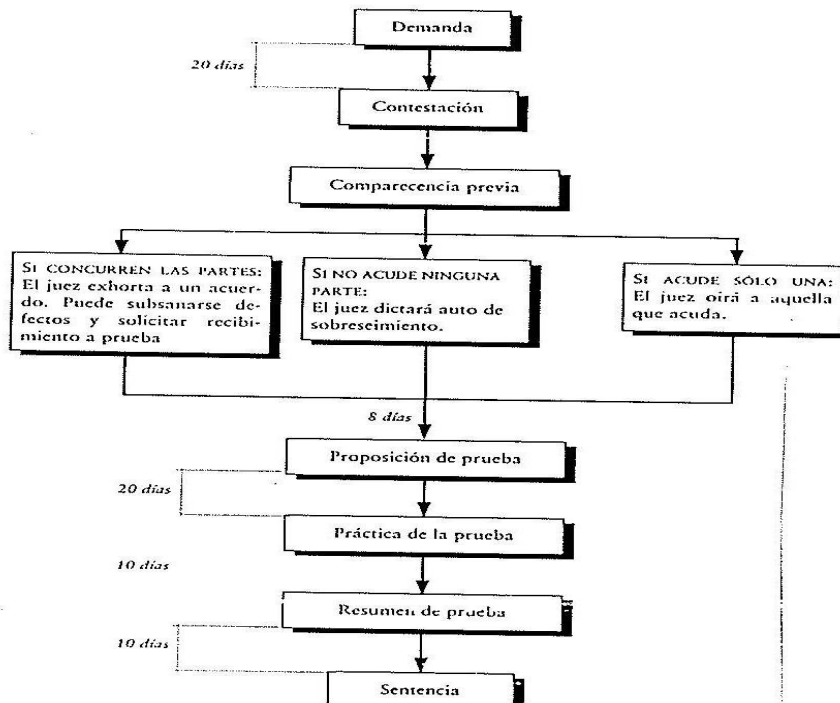


Fig. 21.- Esquema procedimental del juicio ordinario

4.2.2.9.- La marca como objeto de derecho de propiedad

Como objeto de derecho de propiedad, la marca «podrá ser cedida por todos los medios que el derecho reconoce (art. 46 de la LM)». Asimismo, «tanto la solicitud de registro de la marca como la marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o una parte de los productos o servicios. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas (art. 48 de la LM)».

Ahora bien, para que la cesión o la licencia de la marca surta efecto frente a terceros deberá presentarse por escrito e inscribirse en el Registro de Marcas (art. 46.3 de la LM). Dicha inscripción deberá solicitarse mediante instancia, acompañada de documento público acreditativo y copia del mismo. En la instancia deberán constar los siguientes datos (art. 49.1 de la LM):

- copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuadas por notario o por otra autoridad pública competente
- extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original
- certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario.

Una vez recibida la solicitud de inscripción de cesión o licencia, el interesado dispondrá de un mes para subsanar los defectos que se hayan señalado. A partir de esta fecha, el Registro procederá a la concesión o denegación, total o parcial, de la inscripción, debiéndose publicar la resolución en el BOPI (art. 34.4 de la LM).

Finalmente, señalar que la marca puede darse en garantía o ser objeto de derechos reales. Así, por ejemplo, en el caso de que se constituya sobre la marca una hipoteca mobiliaria, ésta se regulará por sus disposiciones específicas, y su constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial (art. 46.2 de la LM). Asimismo, la marca podrá ser embargada y ser objeto de las medidas que resulten del procedimiento de ejecución.

4.2.2.10.- Régimen lingüístico del derecho de marcas español

Tal y como afirma el artículo 11.9 de la LM:

tanto la solicitud como los restantes documentos que hayan de presentarse en la OEPM deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además del castellano, podrán redactarse en dicha lengua.

Se prevé, por tanto, que todos aquellos documentos que se presenten en cualquiera de las lenguas oficiales de las distintas Comunidades Autónomas deberán ir acompañadas de su correspondiente traducción al castellano.

Asimismo, cuando en una solicitud de registro de marca se reivindique una prioridad extranjera, en virtud del art. 14.3 de la LM, una de las formalidades que deberá cumplir la solicitud es la de acompañar la copia de la solicitud depositada con anterioridad con su correspondiente traducción. Así lo disponen los arts. 6.1 del RM y el 4.D.3 del CUP:

Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante deberá comunicar el número de éstas, si aún no lo hubiera hecho, y presentar una copia de las mismas certificada conforme por la oficina de origen en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. Dicha copia deberá venir acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud anterior expedido por la citada Administración receptora y de una traducción al castellano, si dicha solicitud anterior no estuviese redactada en esta lengua.

Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción (art. 4.D.3 del CUP).

4.2.2.11.- Documentos intervinientes en el procedimiento de registro de una marca española

Tras analizar las principales características de la Ley de Marcas española de 2001 y las de su procedimiento de registro, el inventario de documentos que resulta es el siguiente:

- solicitud de registro de marca
- autorización del Agente de Propiedad Industrial
- declaración de uso de la marca
- descripción de la marca
- documento de prioridad extranjera
- documento de prioridad de exposiciones
- escrito de oposición
- escrito de suspensión del expediente
- escrito de contestación al suspenso
- escrito de alegaciones
- resolución de concesión o denegación
- título de concesión de la marca
- escritos de publicación del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)
- notificaciones
- declaraciones de nulidad y caducidad
- escrito de cesión de la marca
- escrito de licencia de la marca
- solicitud de renovación de la marca

- título de renovación de la marca
- certificación registral

4.3.- El derecho de marcas en el sistema jurídico británico

Desde un punto de vista jurídico, el marco legal de las marcas en el sistema jurídico británico comienza ya en 1266 durante el reinado de Enrique III se aprobó una ley según la cual cada panadero debía poner una marca a cada tipo de pan que preparaba. Más tarde, en los siglos XV y XVI, esta ley se extendió no sólo a los panaderos, sino también a los armeros, impresores, fabricantes de metal y de papel, herreros, tejedores de tapices o curtidores.

No obstante, no sería hasta el siglo XIX cuando se desarrollaría y evolucionaría la idea de que una marca, como signo distintivo de los productos de un determinado comerciante, podría ser considerada como un tipo de propiedad, hoy en día conocida como «*intellectual property*». Incluso desde un punto de vista penal, la ley británica ya contemplaba, a mediados de este siglo, la posibilidad de ejercitar acciones ante los tribunales contra una violación del derecho de marca y ello aun cuando no existiese, por parte del violador del derecho, la intención de cometer tal acto. El ejercicio de esta acción se veía, sin embargo, limitada por el hecho de que el comerciante debía probar, no sólo que la marca era de su propiedad, sino que además la marca poseía ese carácter distintivo diferenciando sus productos del resto de los presentes en el mercado.

La primera ley británica que se aprobó para responder a estas dificultades fue *The Trade Marks Act 1875*, en virtud de la cual se estableció un registro de marcas, el primer registro de marcas de todo el mundo, y que abrió sus puertas en Londres en 1876. Posteriores a esta ley se promulgaron otras en 1883, 1905 y 1938. A pesar de las enmiendas a que se sometió la ley de 1938, en concreto en 1984, 1986 y 1988, la ley permanecería casi invariable hasta 1994.

Actualmente, *The Trade Marks Act 1994* (TMA), la ley de marcas en vigor en el Reino Unido, toma en consideración las necesidades que actualmente tienen la industria y el comercio, al tiempo que intenta armonizar su legislación con la del resto de los países de la Unión Europea y del mundo. Sería por tanto conveniente hacer una valoración más detallada de las principales aportaciones de la ley de marcas británica actual.

4.3.1.- Principales instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas británico

Los instrumentos normativos que regulan el derecho de marcas en el Reino Unido son fundamentalmente dos, *The Trade Marks Act, 1994* y su Reglamento de Ejecución *The Trade Marks Rules, 2000*. Analizaremos pues cuáles son las principales características de estos dos textos jurídicos.

4.3.1.1.- Ámbito de aplicación espacial

The Trade Marks Act, 1994 (TMA) es de aplicación, en virtud del artículo 108 de su Título IV, *Miscellaneous and General Provisions*, a Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y a la Isla de Man (art. 108 (1)), si bien en relación a ésta última se podrán disponer las excepciones y las modificaciones que el gobierno británico estime pertinentes.

A pesar de que su ámbito de aplicación se extiende a Irlanda del Norte, a Escocia y Gales, existen algunas particularidades diferenciadoras según los casos sobre todo en lo que a competencia de los tribunales se refiere. Así, por ejemplo, para ejercer cualquier acción contra una violación del derecho de marca en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte el tribunal competente para conocer de este tipo de litigios es el *High Court* (art. 75 (a)), mientras que en Escocia será el *Court of Session* (art. 75 (b)). De forma similar, cuando nos encontramos con algún caso relativo a mercancías pirata o

mercancías con usurpación de marca, los tribunales competentes serán en el caso de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, los *Magistrates' Courts* (art. 97 (2)), cuyas decisiones serán susceptibles de apelación ante el *Crown Court* para Inglaterra y Gales y ante el *County Court* en el caso de Irlanda del Norte. En Escocia, en cambio, estas funciones son desempeñadas por el *sheriff* (art. 98 (14)) y son susceptibles de apelación ante el *High Court*.

4.3.1.2.- *Ámbito de aplicación material*

Como acabamos de mencionar en el epígrafe 12, la TMA se caracteriza por intentar integrar en una ley de ámbito nacional, elementos de derecho internacional, de derecho comunitario, así como todas aquellas disposiciones, cuyo contenido resulta esencial que se ponga en conocimiento de cualquier persona interesada en solicitar de manera eficaz un registro de marca, ya sea a nivel nacional, que internacional o comunitario.

En el marco comunitario, la TMA hace alusión en su artículo 52 a la posibilidad, que en su caso, tiene el Ministro de Industria británico para establecer, siempre en el marco del Reglamento del Consejo (CE) núm. 40/94 de 20 de diciembre de 1993, las disposiciones oportunas y específicas para el Reino Unido. En particular, el art. 52 (2) de la citada Ley establece las disposiciones harán referencia a:

- la solicitud de una marca comunitaria a través de la Oficina de Patentes⁹;
- los procedimientos para determinar a posteriori la nulidad, o las posibilidades de revocación, del registro de una marca cuando una marca comunitaria reivindique su anterioridad;

⁹ La traducción habitual que se ha encontrado en la bibliografía española del término *Patent Office*, como oficina que cumple las mismas funciones que la OEPM en España, es la de «Oficina de Patentes», si bien dicha oficina se ocupa no sólo de las solicitudes de registro de las patentes, sino también de los derechos de autor, de los diseños industriales y de las marcas.

- la transformación de una marca comunitaria o su solicitud en una solicitud de registro nacional de conformidad con lo dispuesto en la TMA;
- el nombramiento de tribunales competentes en el Reino Unido para conocer litigios que surgen tras la aplicación del RMC.

Asimismo, aunque se necesite una resolución de aprobación por una de las Cámaras del Parlamento británico, se podrán también establecer disposiciones, en virtud del art. 52. (3) de dicha Ley, en materia de delitos de violación del derecho de marca, la importación de productos, material o artículos pirata, las posibles soluciones jurídicas a las *aparentes* amenazas de violación del derecho de marca y todo lo relativo a los agentes de marcas británicos en calidad de representantes ante la Oficina de Patentes.

En virtud de lo establecido en el art.52.2(c), los trámites procesales que se han de realizar para llevar a cabo un procedimiento de transformación de marca comunitaria en nacional supone seguir los pasos que quedan reflejados en el siguiente esquema:

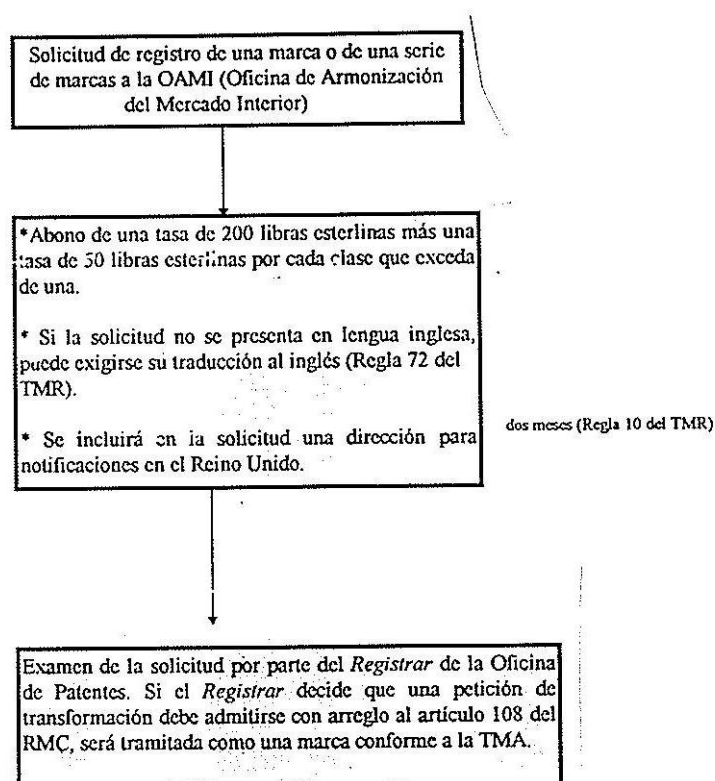


Fig. 22.- Procedimiento de transformación de marca comunitaria en nacional en el derecho de marcas británico

De este esquema, se deduce, por un lado, que el plazo de dos meses sólo es prescriptivo para la comunicación a la Oficina de Patentes de un domicilio para notificaciones, sobre todo teniendo en cuenta que, en virtud de la Regla 10 del TMR, si este requisito no se cumpliera, la solicitud de transformación se tendrá por retirada o por no puesta.

En el ámbito internacional, los artículos 53 y 54 de esta Ley hacen referencia al Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (art. 53). Como hemos mencionado en el epígrafe 11 al hablar de la marca en el derecho internacional. Asimismo, el art. 54 (2) recoge los aspectos respecto de los cuales el Ministro de Industria podrá formular las disposiciones que estime oportunas. En concreto se recogen las siguientes:

- la realización de la solicitud de registros internacionales mediante la Oficina de Patentes británica considerada como oficina de origen
- los procedimientos que habrán de seguirse cuando una solicitud de base o registro de base británica deje de estar en vigor o caduque
- los procedimientos que habrán de seguirse cuando la Oficina de Patentes reciba por parte de la Oficina Internacional una solicitud para prorrogar la protección de una marca en el Reino Unido
- los efectos que la solicitud descrita en el apartado anterior se producirían en el Reino Unido una vez que dicha solicitud fuera concedida
- el procedimiento de transformación de una solicitud de registro internacional o de un registro internacional en una solicitud nacional
- la comunicación de la información a la Oficina Internacional
- las tasas que prescriptivamente han de satisfacerse para la solicitud de un registro de marca internacional, para la solicitud de prórroga de la protección de la marca y su renovación.

Al igual que sucede con las marcas comunitarias, el Reino Unido se reserva el derecho de formular las disposiciones pertinentes en materia de importación de

productos, material y artículos pirata, de delitos de violación del derecho de marca y de soluciones jurídicas para *aparentes* amenazas de violación de dicho derecho (art. 54 (3)).

El Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 es otro de los instrumentos jurídicos al que hace alusión la Ley de Marcas británica. En concreto, se pronuncia sobre los artículos *6bis*, *6ter* y *6septies*. En el primero de ellos, el artículo *6bis* hace referencia a la posibilidad de

rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión con una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.

El art. *6ter* hace alusión a la posibilidad que tiene el Reino Unido de prohibir el registro de aquellas marcas que representen banderas, escudos de armas, signos y punzones oficiales y otros emblemas correspondientes a otro país miembro del Convenio de la Unión de París y sin el consentimiento de las autoridades competentes. Esta medida se aplicará análogamente a las denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales sean miembros algunos estados uno o varios países de la Unión.

También en el mismo artículo se dispone que para facilitar que estas disposiciones anteriores sean efectivas será necesario que los países de la Unión se comuniquen recíprocamente, a través de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía así como toda modificación a esta lista y cuyo contenido deseen colocar, bajo la protección de dicho artículo. Esta notificación no será obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

Finalmente, el artículo *6septies* menciona la posibilidad que tiene el titular de una marca cuando el agente o el representante solicita el registro de esta marca a su propio nombre, sin autorización de ese titular, de oponerse al registro solicitado o

reclamar su anulación o incluso la rectificación de dicho registro sustituyéndose el nombre del agente por el del titular. No obstante, todo lo dispuesto en dicho artículo carecerá de validez si este agente justifique su actuación.

Otras características que presenta la citada Ley son las siguientes:

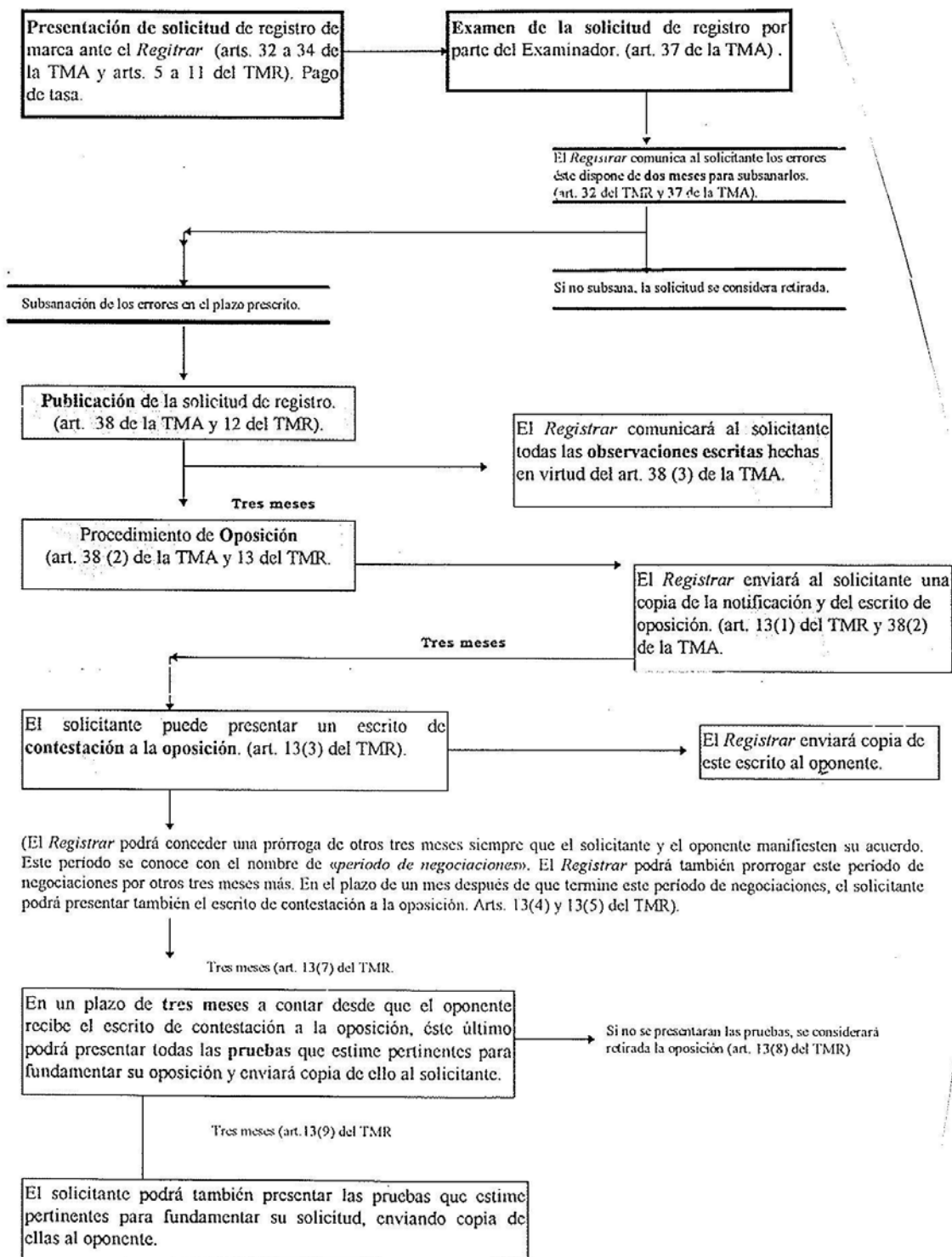
- las disposiciones relativas a las marcas registradas son comunes a las marcas colectivas, de garantía y a las series de marca
- a la hora de registrar una marca existen causas de denegación absolutas y relativas (arts. 3 a 8 de la TMA) y éstas son las mismas que se contemplan en la LM española (arts. 11, 12 y 13)
- como objeto de propiedad, la marca registrada en el Reino Unido también puede cederse, ser objeto de licencia, darse en garantía (arts. 22 a 31 de la TMA)
- incluye una serie de disposiciones administrativas relativas al papel que ha de desempeñar el *Registrar*¹⁰ de la Oficina de Patentes (arts. 66 a 71), así como los agentes de marcas o «*trade marks agents*» (arts. 82 a 88 de la TMA y 52 y 53 del TMR)
- hace una descripción mucho más exhaustiva que la LM española (arts. 35 a 39) en lo relativo a las medidas que se habrían de adoptar en caso de violación del derecho de marca (arts. 14 a 21 de TMA)
- se contempla la posibilidad de unificar en una sola solicitud las solicitudes independientes de series de marca o bien, lo contrario, es decir, dividir una solicitud de series de marca en solicitudes independientes (arts. 19 a 21 del TMR y el art. 41 de la TMA)

¹⁰ Las funciones que desempeña el *Registrar* en la Oficina de Patentes británica se corresponderían con las establecidas por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» para el Director del Registro de la Propiedad Industrial español. No obstante, las funciones no son exactamente las mismas. En el artículo 69 de *The Trade Marks Act 1994* y en el artículo 55 del *Trade Marks Rules 2000*, se establece que el Registrar puede ejercer las funciones «*of an official referee of the Supreme Court as regards the examination of witnesses on oath and the discovery and production of documents and [...] the attendance of witnesses in proceedings before the registrar [...]*». Esta función le corresponderá al Juez de 1ª Instancia, cuando el litigio se suscite en fase judicial (art. 125 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, por remisión del artículo 40 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas).

- al igual que sucede en el derecho español de marcas, éstas se conceden por períodos de 10 años contados desde la fecha de concesión del registro y serán renovadas también por períodos de otros 10 años. (arts. 42 y 43 de la TMA)
- de forma análoga al sistema español de marcas, la marca británica puede ser retirada, puede ser modificada, caducarse y ser declarada nula en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 a 48 de la TMA y de los artículos 25, 26 y 31 a 35 del TMR

4.3.1.3.- Procedimiento de solicitud de registro de una marca británica

Para una descripción clara del procedimiento de concesión de una marca en el sistema jurídico británico hemos elaborado el siguiente esquema en el que figuran las principales fases del mismo.



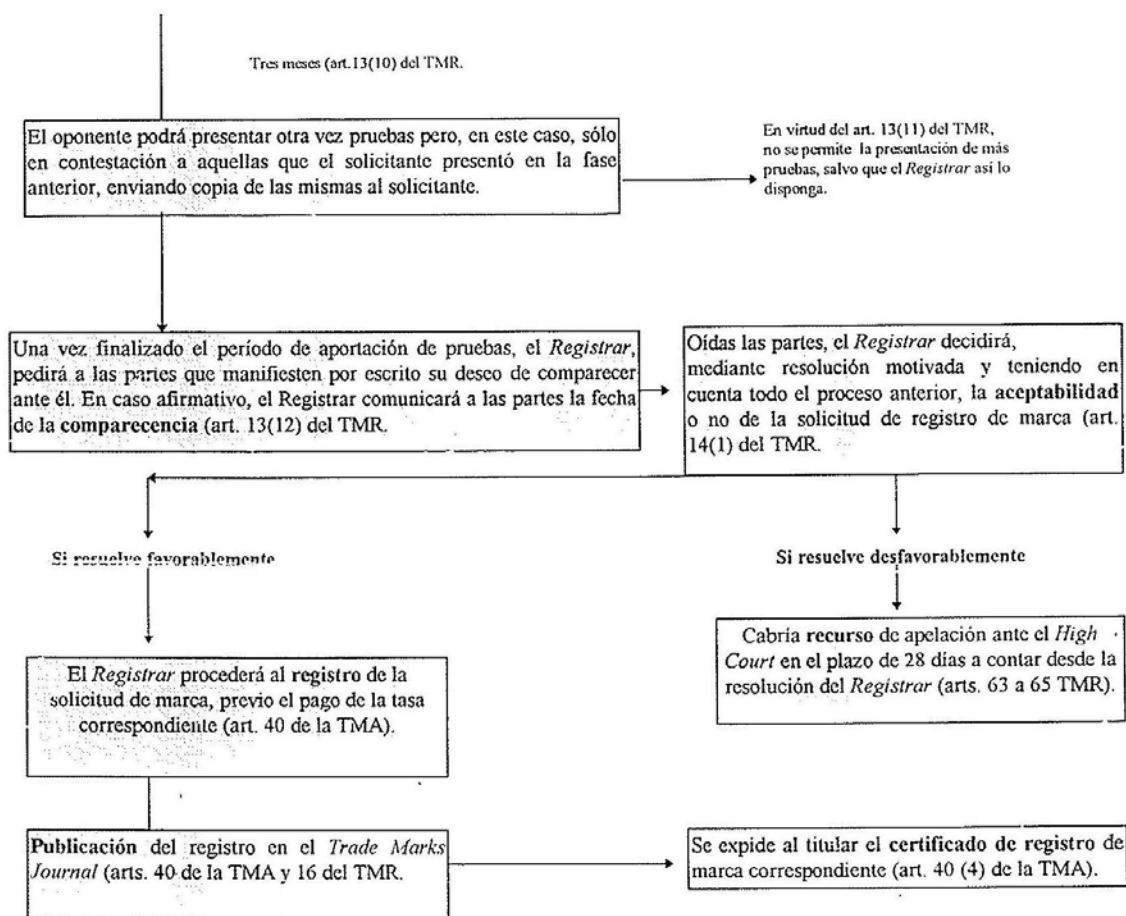


Fig. 23.- Procedimiento de concesión de una marca en el sistema británico

4.3.1.4.- Notas al procedimiento de registro de la marca británica

Con respecto al esquema que acabamos de exponer sobre el procedimiento de registro de una marca en el sistema jurídico británico, cabría matizar lo siguiente:

a) Contenido de la solicitud de registro de marca

- en virtud del art.32 de la Ley de Marcas y de los arts. 5 a 11 del Reglamento la solicitud de registro ha de contener las siguientes menciones: declaración de solicitud de registro, nombre y dirección del solicitante, enumeración clara de los productos o servicios para los que se solicita la marca, reproducción de la marca, certificación de que la marca está siendo usada por el solicitante o con su consentimiento, o que el solicitante actuará de buena fe para que se haga un uso efectivo de ella,

especificación del color, en caso de que éste se reivindique y si la solicitud puede incluir más de una clase (art. 8 del TMR).

- según lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley y del artículo 6 del Reglamento, quien hubiera presentado regularmente una solicitud de registro de marca en un país miembro del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, gozará de un derecho de prioridad durante un período de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación. Cuando se reclame en la solicitud este derecho de prioridad, se deberá incluir en la misma las menciones relativas al país o países de la Unión para los que se reivindica la protección. Si estos datos no se facilitaran junto con la solicitud, en el plazo de tres meses a partir de la presentación de la solicitud, se deberá presentar un certificado expedido por las autoridades registrales del país de origen justificando la fecha de presentación de la solicitud; el país, registro o autoridad competente; una reproducción de la marca y los productos o servicios que cubre la solicitud

b) *Series de marcas*

En el artículo 41 de la Ley de Marcas se contempla la posibilidad de que el solicitante que haya presentado varias solicitudes, pueda solicitar al *Registrar* la fusión de todas ellas en una sola solicitud antes de que se publiquen cada una de las solicitudes por separado. El *Registrar* accederá a la petición siempre y cuando concurren las siguientes circunstancias:

- que la fusión se refiera a la misma marca
- que las solicitudes lleven la misma fecha
- que hayan sido solicitadas para la misma persona

Asimismo, el solicitante, antes de que se proceda al registro, podrá solicitar la separación de su solicitud de registro en dos o más solicitudes independientes, indicando, para cada una de ellas, los productos o servicios que cubriría la marca. Tanto las fusiones como las divisiones de solicitudes de marca serán publicadas, cuando éstas

se soliciten después de la publicación de la solicitud, para que, en su caso, se lleven a cabo los procedimientos de oposición pertinentes.

c) *Efectos del registro de una marca*

- En virtud del artículo 44 de la Ley, durante el período de vigencia del registro o de su renovación, la marca no podrá ser alterada o modificada en modo alguno, salvo que la marca incluya el nombre o domicilio del titular, en cuyo caso se procederá sólo a la modificación del nombre o dirección y ello siempre que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes, se procederá a su publicación para que cualquier interesado pueda presentar sus observaciones u oposiciones.
- Una vez registrada la marca, el titular podrá renunciar a todos o a parte de los productos o servicios para los que la marca fue registrada. No obstante, en virtud del artículo 45 de la TMA y del 26 del TMR, la declaración de renuncia carecerá de efecto alguno si el titular en dicha declaración no menciona el nombre y la dirección de la(s) persona(s) que hayan adquirido algún derecho sobre la marca registrada y no acredita que dicha(s) persona(s) han sido notificadas por el titular tres meses antes de su intención de renunciar a la marca, o que no saldrá perjudicada por tal renuncia o que, a pesar de ella, da su consentimiento. El *Registrar* inscribirá en el Registro la mención relativa a la renuncia y procederá a su publicación.
- El registro de una marca podrá caducar sobre la base de los siguientes factores:
 - a) falta de uso efectivo de la marca por parte del titular.
 - b) falta de uso de la marca por un período ininterrumpido de cinco años sin causa justificativa.
 - c) la marca se ha convertido en un nombre usual y común en el comercio.
 - d) como consecuencia de su uso, existe la posibilidad de inducir al público a error, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de esos productos o servicios.

- el registro de una marca será nulo siempre que éste se haya realizado con el cumplimiento de alguna de las circunstancias que concurren en el artículo 3 relativo a las prohibiciones absolutas que conllevan la denegación del registro de marca. No obstante, si como consecuencia de su uso, o después de su registro la marca ha adquirido un carácter distintivo en relación a los productos o servicios para los que fue registrada (art. 47 de la TMA).
- cuando el titular de una marca anterior consienta durante un período ininterrumpido de cinco años el uso de una marca registrada en el Reino Unido y siendo consciente de dicho uso, carecerá de todo derecho a solicitar una declaración de que la marca posterior es nula o de oponerse al uso de dicha marca posterior (art. 48 de la TMA).

4.3.1.5.- Régimen lingüístico del derecho de marcas británico

Por lo que respecta al régimen lingüístico de todos los documentos que intervienen en el procedimiento de registro de una marca, el sistema jurídico británico hace mención a ello a través del artículo 72 del TMR. En dicho artículo se prevé la *posibilidad* de que el *Registrar* solicite, para todos los documentos que se susciten en cualquiera de los procedimientos recogidos en la TMA, la traducción total o parcial de dicho documento cuando éste no venga redactado en lengua inglesa. Asimismo, el *Registrar* se reserva el derecho de rechazar cualquier traducción que, en su opinión, no sea correcta, en cuyo caso solicitará que se le facilite otra traducción.

Llama la atención el carácter facultativo que en el derecho de marcas británico tiene la traducción de estos documentos, incluso cuando se trata de un proceso de transformación de marca comunitaria en marca nacional. Es decir, el carácter facultativo de la traducción se predica tanto de la solicitud de transformación como de los documentos que la acompañan. No se incurre por ello en ninguna informalidad ni error sobre todo si tenemos en cuenta el art. 110 del RMC en su apartado 3, donde hace referencia a la falta de obligatoriedad a la hora de exigir la traducción de la solicitud y los documentos que la acompañan:

el servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la petición *podrá* exigir que, en un plazo que no podrá ser inferior a dos meses, el solicitante: [...] presente, en una de las lenguas oficiales del Estado de que se trate, una traducción de la petición y de los documentos que la acompañan.

Esta situación no se produce, sin embargo, en el caso de España, ni en el de otros países europeos como Italia, Francia, Alemania, Austria, Portugal, Suecia, Irlanda, Finlandia, Dinamarca, los países del Benelux o Grecia, en donde la traducción, por ejemplo, de la petición de la transformación y de sus documentos anexos es obligatoria. Sin embargo, y a pesar de que también tienen un carácter facultativo, otro de los elementos que sirven de garantía procesal, como es la elección y la notificación del domicilio del solicitante en el Estado en cuestión, sí que es un factor primordial para el Reino Unido¹¹.

4.3.1.6.- Documentos intervinientes en el procedimiento de registro de una marca británica

- *application for registration of a trade mark*
- *certificate of overseas priority*
- *notice of address for service*
- *notice of opposition*
- *statement of the grounds of opposition*
- *counter-statement*
- *registrar's decisions*
- *request for an amendment of application*
- *request for a division of an application for registration*
- *request for a merger of separate applications or registrations*
- *application for registration of a series of trade marks*
- *regulations governing the use of the mark*
- *request for alteration of registered trade marks*
- *surrender of registered trade mark*

¹¹ Véase el artículo 10 del TMR.

- *renewal of registration*
- *delayed renewal and removal of registration*
- *restoration of registration*
- *evidence of use of the mark*
- *certificate of registration*
- *application to register or give notice of transaction*
- *certified copies of entry in the register*
- *request for change of name or address in register*
- *proof of authorisation of trade marks agents*
- *statutory declaration*
- *affidavit*
- *witness statement*
- *statement of truth*
- *appeals*

4.3.2.- Elementos diferenciadores entre el derecho de marcas español y el británico

Dado que las disposiciones establecidas en los instrumentos jurídicos relativos a la marca internacional y la comunitaria afectan por igual a todos los países que los hayan ratificado, entre ellos España y el Reino Unido, consideramos oportuno detenernos brevemente en resaltar aquellos aspectos que, por estar más directamente relacionados con la cultura jurídica de un país, pudieran afectar al procedimiento de registro de marca y, por ende, al número y al tipo de documento que se genera en dichos procedimientos. Este factor cultural, unido al hecho de que la combinación lingüística de los documentos que se analizarán en una fase posterior de la investigación es inglés/español, nos hace pensar en la necesidad de describir algunos de los rasgos más sobresalientes y peculiares de los sistemas jurídicos español y británico en materia de marcas tomando como referencia los esquemas descriptivos de los procedimientos de registro de marca en ambos sistemas expuestos en los epígrafes 4.2 y 4.3 del presente trabajo respectivamente.

Elementos diferenciadores en el procedimiento de registro de marcas en España y el Reino Unido	ESPAÑA	REINO UNIDO
Solicitud	La solicitud española dispone, según lo establecido en el art. 2.3 del RM, la obligatoriedad de exponer en dicha solicitud una «descripción breve, pero detallada del signo o medio con los elementos que la forman»	Dicha descripción no es mencionada ni en la Ley ni en el Reglamento británicos
Procedimiento de oposición	Dentro del procedimiento de registro propiamente dicho y, más concretamente el proceso de oposición, existe un período para la contestación a esa oposición mucho más dilatado que en el caso español; así en este último se permite un plazo máximo de dos meses para redactar los escritos de alegaciones (art. 17.1 del RM)	En el Reino Unido se puede prorrogar hasta 18 meses, en el transcurso de los cuales tanto el oponente como el solicitante se remiten escritos con las alegaciones que fundamentan sus respectivas pretensiones, así como todas aquellas pruebas que vengan a justificar su posición respecto de la solicitud de registro presentada (arts. 38(2) y 13 de la TMA y del TMR respectivamente).
Competencias del Director de la OEPM y del Registrar	Esta posibilidad de celebración de una vista oral no se contempla en el derecho de marcas español en la etapa administrativa del proceso de oposición.	Una vez presentadas todas las pruebas y escritos de alegaciones en el proceso de oposición británico, el Registrar solicitará que las partes presenten un escrito en el que expresen su deseo de comparecer ante él para ser oídos. En caso afirmativo, el Registrar notificará a las partes en el plazo de dos semanas la fecha de la comparecencia (arts. 78 y 37 de la TMA y del TMR)e)

Case Management Conference	Esta formalidad no se prevé en la Ley española	Dentro del sistema británico, se prevé la posibilidad de que el <i>Registrar</i> , en cualquier momento del proceso de registro, ordene que las partes asistan a la denominada <i>Case Management Conference</i> , en la que las partes intervinientes en el proceso serán informadas del curso de su solicitud y, sobre todo, de las decisiones que el <i>Registrar</i> podrá adoptar en un futuro en virtud de los poderes que la Ley y el Reglamento le atribuyen (arts. 78 y 36 de la TMA y del TMR)
Derecho procesal Civil y Penal	En el caso del sistema jurídico español se nos remite directamente a la Ley de Patentes (arts. 123 al 139) y al Código Penal (arts. 273 a 277).	La Ley y el Reglamento de marca británicos incorporan elementos de derecho procesal civil, como es el caso de los recursos de apelación que se interponen contra las resoluciones adoptadas por el <i>Registrar</i> (arts. 76 y 63 a 65 de la TMA y del TMR respectivamente), pero también de derecho penal cuando hace referencia a las medidas y las acciones que se podrán ejercitar ante un caso de violación de derecho de marcas (arts. 14 a 21 de la TMA)
Régimen lingüístico	La situación en España es distinta a la del Reino Unido, por cuanto se exige que todos los documentos que se presenten ante la OEPM estén redactados en español. Si en alguna Comunidad Autónoma existe también otra lengua oficial, podrá redactarse en dicha lengua pero además en castellano (art. 11.9 de la LM). Asimismo, el artículo 6.1 del RM en España dispone que para los documentos de prioridad extranjeros, éste deberá ir acompañado de su correspondiente traducción. El derecho británico no se pronuncia sobre la traducción de este tipo de documento en concreto.	Para todos los documentos que no estén redactados en inglés, el TMR deja a la discrecionalidad del <i>Registrar</i> la posibilidad de exigir la traducción de dichos documentos, al tiempo que se reserva el derecho de rechazar aquellas traducciones que, a su juicio, no sean correctas y volver a solicitar una nueva traducción (art. 72 del TMR)
Prioridad	Dentro del derecho a la reivindicación	El sistema jurídico británico

	de la prioridad de una marca anterior, el sistema jurídico de marcas español contempla la posibilidad de hacerlo también para aquellas marcas que hayan sido usadas en Exposiciones Oficiales u oficialmente reconocidas (art. 15 de la LM)	no se pronuncia con respecto a esta posibilidad
Presentación de solicitudes	En virtud del art.11 de la LM se permite la posibilidad de presentar las solicitudes de registro, bien directamente a la OEPM, bien a través de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, en cuyo caso serán los órganos administrativos correspondientes los encargados de remitir la solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas.	En el sistema británico la solicitud ha de presentarse directamente en la Oficina de Patentes (art.2(3) del TMR).
<i>Passing Off</i>		Institución británica propia del sistema jurídico de <i>common law</i> . Este tipo de proceso se ha mantenido intacto con la Ley de marcas de 1994. Dicho proceso se caracteriza no por conferir derechos de propiedad al titular sobre la marca, como sucede con las marcas registradas, sino por evitar engañar a la clientela mediante la imitación de los productos. Esto es lo que se llama usurpación de marca en el derecho español. Para este proceso, la <i>propiedad</i> es la clientela y la buena reputación (<i>goodwill</i>). Es en muchos aspectos, el equivalente más cercano al derecho de competencia desleal.

4.4.- El derecho de marcas en el sistema jurídico comunitario

Analizadas las principales características del derecho de marcas español de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y en su Reglamento de ejecución, así como el régimen jurídico del derecho de marcas en el Reino Unido, haciendo posteriormente una valoración contrastiva de los dos sistemas jurídicos, procede a continuación referirse a la forma en que el Derecho de la propiedad

industrial, y en especial el Derecho de marcas, ha evolucionado en el seno de la Unión Europea en un intento de eliminar las posibles barreras a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, abordando para ello el procedimiento único con el que, a nivel comunitario, se trata de proteger, jurídicamente a las empresas y, más concretamente, sus productos.

El examen del referido procedimiento único de registro de la marca comunitaria y el papel que en el mismo juega particularmente el multilingüismo exige necesariamente el análisis exhaustivo de los principales instrumentos jurídicos existentes sobre la materia.

4.4.1.- Principales instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas comunitario

Los principales instrumentos normativos a que nos referimos son el Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria¹² (en adelante, RMC) y el Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria¹³, (en adelante, RE), ya que es precisamente en estos instrumentos jurídicos donde se recoge no sólo la política lingüística general de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) (en lo sucesivo «la Oficina») y donde se matiza el uso de lenguas en procesos concretos como el de oposición, caducidad y nulidad de la marca comunitaria, o incluso en la presentación de recursos ante la propia Oficina y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

No obstante, antes de entrar en la descripción del proceso de tramitación de una marca comunitaria, resulta conveniente aclarar algunas cuestiones previas, como son, por ejemplo, la definición de marca comunitaria, las condiciones que debe cumplir el potencial titular de la marca, los criterios de adquisición de la misma, los efectos que

¹² DOL núm 11, de 14 de enero 1994

¹³ DOL núm. 303, de 15 de diciembre de 1995

pueden derivarse de su solicitud, así como el uso que de aquella puede hacerse. Asimismo, se tratarán otras cuestiones como las relativas a la marca comunitaria como objeto de la propiedad, las funciones de la Oficina o la asimilación de una marca comunitaria en marca nacional.

Por lo que respecta a la definición de marca comunitaria el RMC en su artículo 4 dispone que:

Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombre de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Si comparamos esta definición con la del artículo 2 de la LM, observamos que comprende prácticamente los mismos supuestos que la marca nacional española.

Las condiciones que han de cumplir los titulares de una marca comunitaria vienen recogidas en el artículo 5 del RMC, según el cual:

Podrán ser titulares de marcas comunitarias, las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, que sean: a) nacionales de los Estados miembros o b) nacionales de otros Estados que sean parte en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, en lo sucesivo denominado «Convenio de París», o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio c) nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio de París, que estén domiciliados o que tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la Comunidad o en el de un Estado que sea parte en el Convenio de París, o d) nacionales, distintos de los contemplados en la letra c), de cualquier Estado que no sea parte en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio y que, según comprobaciones publicadas, conceda a los nacionales de todos los Estados miembros la misma protección que a sus nacionales en lo que concierne a las marcas y que, cuando los nacionales de los Estados miembros deban aportar la prueba del registro de la marca en el país de origen, reconozca el registro de la marca comunitaria como tal prueba¹⁴.

En el caso particular de los apátridas y refugiados el artículo 5.2 del RMC establece que «se equiparán a los nacionales del Estado en que tengan su residencia habitual».

¹⁴ Este apartado recoge el principio de reciprocidad que también queda contemplado en la LM, art. 3

Ahora bien, ¿cómo se adquiere realmente la marca comunitaria? Esta última, al igual que sucede con la marca española (art. 2 de la LM), se adquiere por el registro. No obstante, antes de que tenga lugar ese registro, la Oficina deberá examinar si concurre o no alguna de las causas que impiden el acceso al registro de la marca comunitaria. Estas causas de denegación de registro vienen recogidos en los artículos 7 y 8 del RMC donde se establecen respectivamente los motivos de denegación absolutos y relativos. Se sigue de esta manera un patrón idéntico al recogido en los artículos 11 a 14 de la LM española. Concretamente son motivos de denegación absolutos:

- a) los signos que no sean conformes al art. 4 del RMC
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo
- c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

Por lo que se refiere a los motivos de denegación relativos el art. 8.1 del RMC expone que, siempre que medie la oposición de un titular de una marca anterior, se denegará el registro de una marca cuando concurren las siguientes circunstancias:

- a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; b) cuando, por ser idéntica o similar la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista el riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Estos dos supuestos de denegación relativos coinciden con los estipulados en la LM española y recogidos en sus artículos 12.1.a) y 12.1.b) respectivamente.

Lo que sin duda resulta novedoso en el ámbito de los motivos de denegación es la definición que, en aras de una mayor claridad del proceso de tramitación, el RMC aporta sobre lo que debe entenderse por *marca anterior*. En efecto, en el artículo 8.2 del citado Reglamento se establece que: se entenderá por marca anterior:

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

- i) las marcas comunitarias
 - ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,
 - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro
- b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro
- c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo a su solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6bis del Convenio de París.

El artículo 8 recoge asimismo otros supuestos en los que se denegará también el registro de la marca solicitada. Así, por ejemplo, y al igual que sucede en el artículo 14 de la LM, «se denegará el registro cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación»

Otro de los supuestos recogidos en dicho artículo 8, en concreto en el apartado 4 del mismo, se refiere al caso en el que un titular de una marca no registrada manifieste su oposición la denegación del registro tendrá lugar si con arreglo al derecho del Estado miembro que regule esta marca:

- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;
- b) si dicho signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Finalmente el artículo 8.5 del RMC incluye un último supuesto de denegación relativo, según el cual toda marca notoriamente conocida tanto en la Comunidad como en uno de los Estados miembros no podrá registrarse, ni tampoco ante un aprovechamiento indebido de la notoriedad de una marca anterior.

De entre los efectos que de la marca comunitaria se pueden derivar el más importante, sin duda, al igual que en la marca nacional, es el derecho de exclusividad que aquélla confiere a su titular sobre el uso que de la misma se haga, si bien este derecho no le es reconocido hasta en tanto la marca haya sido registrada. Este derecho exclusivo se traduce en una serie de prohibiciones que el titular puede ejercitar cuando

un tercero pretenda usarla en el mercado sin su previo consentimiento. Más concretamente y en virtud de lo estipulado en el artículo 9.1 del RMC, el titular de una marca comunitaria podrá prohibir el uso:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria o a los productos para los que se solicitó su registro, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) de cualquier signo idéntico o similar, y para productos o servicios que aun no siendo similares a aquéllos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, ésta es notoriamente conocida o se hiciera un uso indebido de su carácter distintivo.

Las actividades que, más concretamente, podrá prohibir el titular de la marca son (art. 9.2 del RMC):

a) poner el signo en los productos o en su presentación
b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo
c) importar o exportar los productos con el signo
d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

Asimismo, el titular podrá prohibir el uso de su marca comunitaria a su agente o representante aun cuando ésta haya sido registrada a nombre de dicho agente o representante, sin la autorización expresa del titular (art. 11 del RMC). No obstante, el derecho exclusivo presenta también algunas limitaciones, sobre todo cuando no se actúa de mala fe y de conformidad con las prácticas leales o las buenas costumbres del comercio. Así, el artículo 12 del RMC estipula la no prohibición por parte de un titular frente a un tercero de utilizar, por ejemplo, su nombre o dirección, algunas indicaciones relativas a la cantidad, valor o procedencia geográfica del producto, o incluso hacer uso de la propia marca para indicar, cuando sea necesario, el destino de un producto o un servicio.

Nos queda por precisar lo que por uso de la marca comunitaria se ha de entender y para ello habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 15.1 del RMC,¹⁵ según el cual tendrá consideración de uso:

¹⁵ Se contemplan las mismas consideraciones que en el art.4 de la LM.

a) el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta fue registrada; b) la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad sólo con fines de exportación.

Si transcurridos cinco años a partir de su registro, no se hubiera hecho un uso efectivo de la marca en la Comunidad o si su uso se hubiera suspendido por un período ininterrumpido de cinco años, la marca será sometida a las sanciones previstas¹⁶ en el RMC.

Al igual que en el caso de la marca nacional española, (arts. 41-46 de la LM) la marca comunitaria, en calidad de objeto de propiedad, podrá ser cedida, ser objeto de licencia, dada en garantía o ser objeto de otros derechos reales. Incluso la propia solicitud de marca comunitaria será considerada objeto de propiedad, de modo que le serán de aplicación los artículos 16 a 23 del RMC. En cualquier caso, hay que tener presente que toda operación de cesión, licencia o garantía deberá ser inscrita necesariamente en el Registro, garantizando de este modo su publicidad. No hay que olvidar además que la marca comunitaria como objeto de propiedad será considerada en su totalidad, y para el conjunto del territorio de la Comunidad, como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el que, según el Registro de marcas comunitarias (art. 16.1 del RMC): «a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada».

El procedimiento general que se sigue para la asimilación o transformación de una marca comunitaria en nacional queda reflejado en el siguiente esquema (VILALTA y MÉNDEZ, 2002: 53)

¹⁶ Cabe señalar aquí la prohibición expresa que el RMC hace en su artículo 10 de la reproducción de la marca comunitaria en diccionarios de tal forma que «el editor, a petición del titular de la marca comunitaria, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de que se trata de una marca registrada».

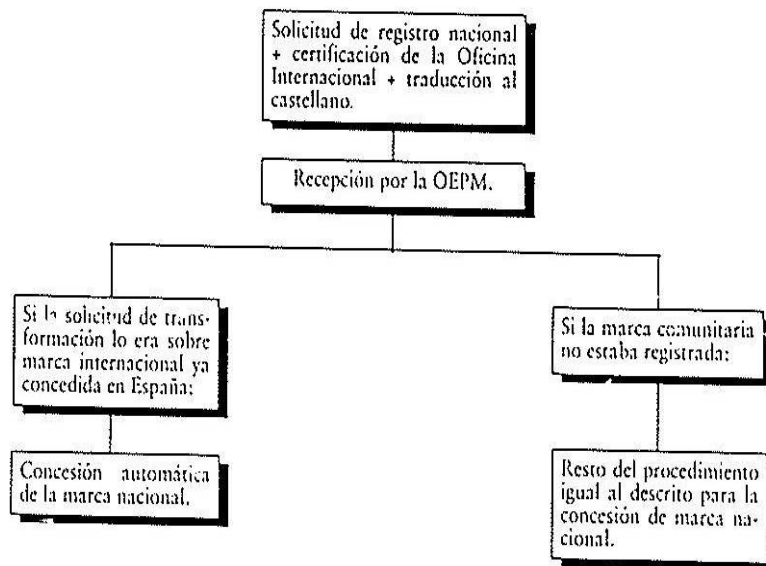
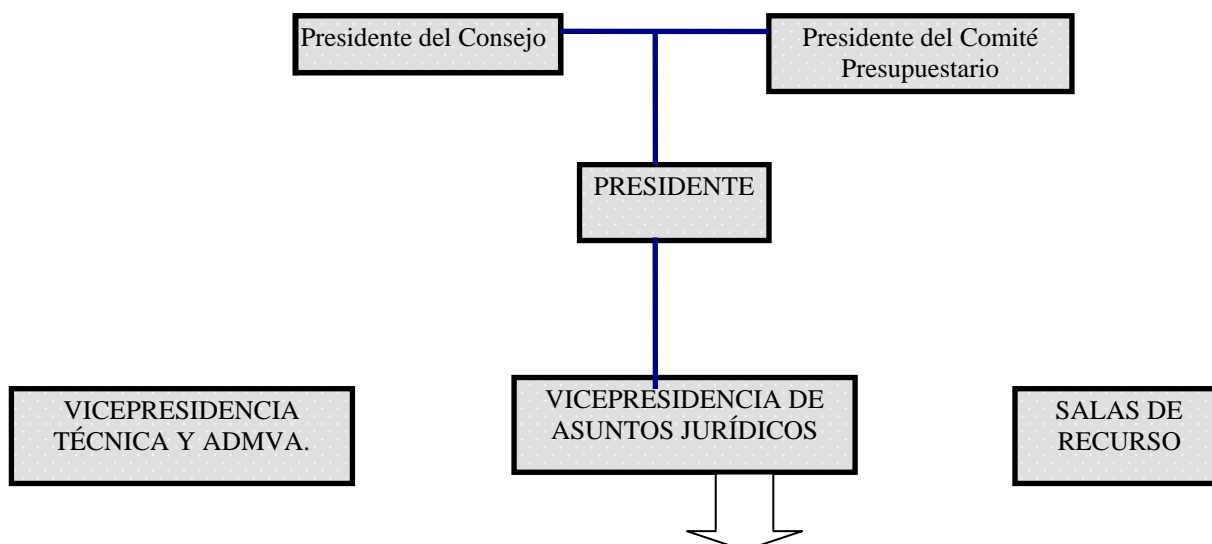


Fig. 24.- Procedimiento de transformación de marca comunitaria en nacional en el derecho de marcas español

4.4.2.- La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

Por la Declaración del Consejo y de la Comisión de 29 de octubre de 1993, se acordó que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) tuviera su sede en España, en una ciudad designada por el Gobierno español. La ciudad asignada fue Alicante.

Según el artículo 111 del RMC la Oficina tendrá personalidad jurídica propia que será la más amplia que en cada Estado se reconozca a las personas jurídicas. Especialmente aquélla podrá «adquirir o enajenar bienes inmuebles y muebles y tendrá capacidad procesal». Las principales secciones o departamentos de dicha Oficina vienen reflejados en el organigrama que exponemos a continuación:



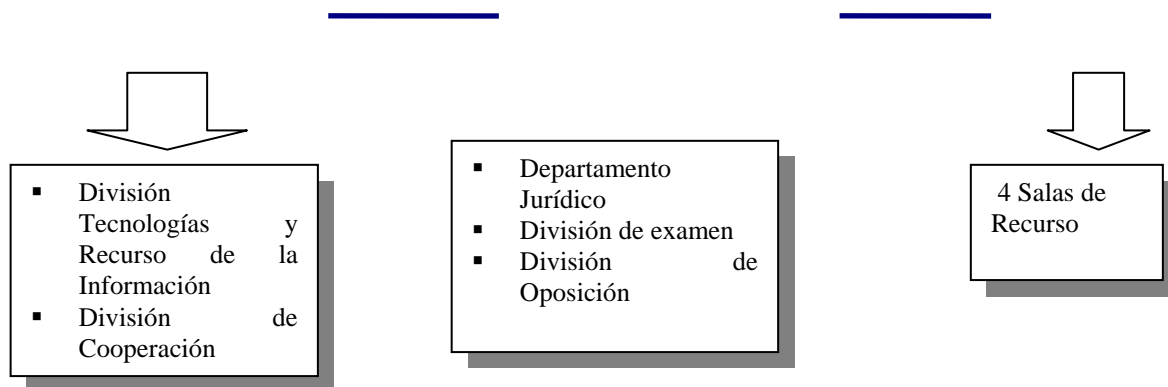


Fig. 25.- Organigrama de la OAMI

De entre las distintas secciones que componen la Oficina sólo nos interesarán la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos, en especial las Divisiones de Examen, Oposición, Anulación, de Dibujos y Modelos (Ampliación)¹⁷, así como las Salas de Recursos por ser éstas las secciones en las que recae la mayor carga de trabajo jurídico-administrativo y, en definitiva, la aplicación de los procedimientos previstos en el RMC. De hecho, para tomar cualquier decisión en torno a dichos procedimientos, habrá que acudir:

- a los examinadores, que en virtud del art. 126 son competentes para adoptar las resoluciones relativas a las solicitudes de registro de marcas comunitarias, incluidos los artículos 36, 37, 38 y 66 del RMC
- a las Divisiones de Oposición, para cualquier resolución relativa a la oposición a solicitudes de registro de marcas comunitarias. Dichas divisiones se hallarán compuestas de tres miembros de los cuales uno, al menos será jurista (art. 127 del RMC)
- a las Divisiones de Anulación, que «tendrán competencia para resolver sobre las solicitudes de caducidad y nulidad de una marca comunitaria». Al igual que la División

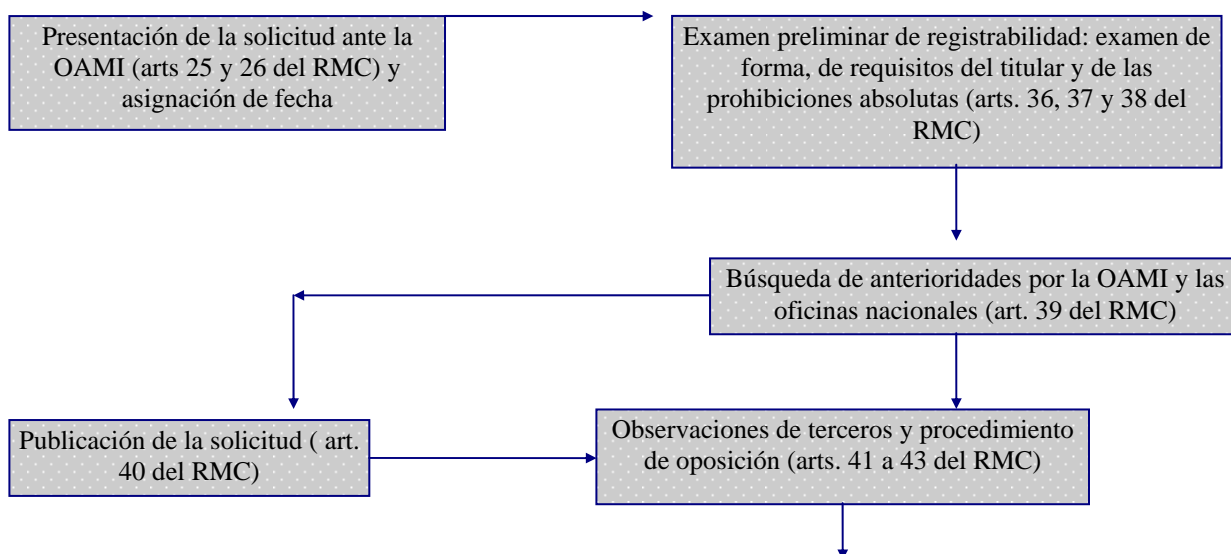
¹⁷ Los actuales Departamento Jurídico y las Divisiones de Examen, Anulación, Oposición, Dibujos y Modelos- Ampliación dentro de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos, anteriormente, tal y como se recoge en el art. 128 del RMC se denominaban «División de Administración de marcas y de cuestiones jurídicas»

de Oposición constarán de tres miembros, uno de los cuales deberá ser jurista (art. 129 del RMC)

- a las Salas de Recursos, que tienen competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, de las Divisiones de Oposición, de Anulación y de Dibujos y Modelos. Las Salas estarán compuestas por tres miembros, dos de los cuales habrán de ser juristas.

4.4.3.- *El procedimiento de registro de la marca comunitaria*

A continuación proponemos un esquema general donde se describen las principales fases del procedimiento de registro de una marca comunitaria (arts. 25 a 45 del RMC):



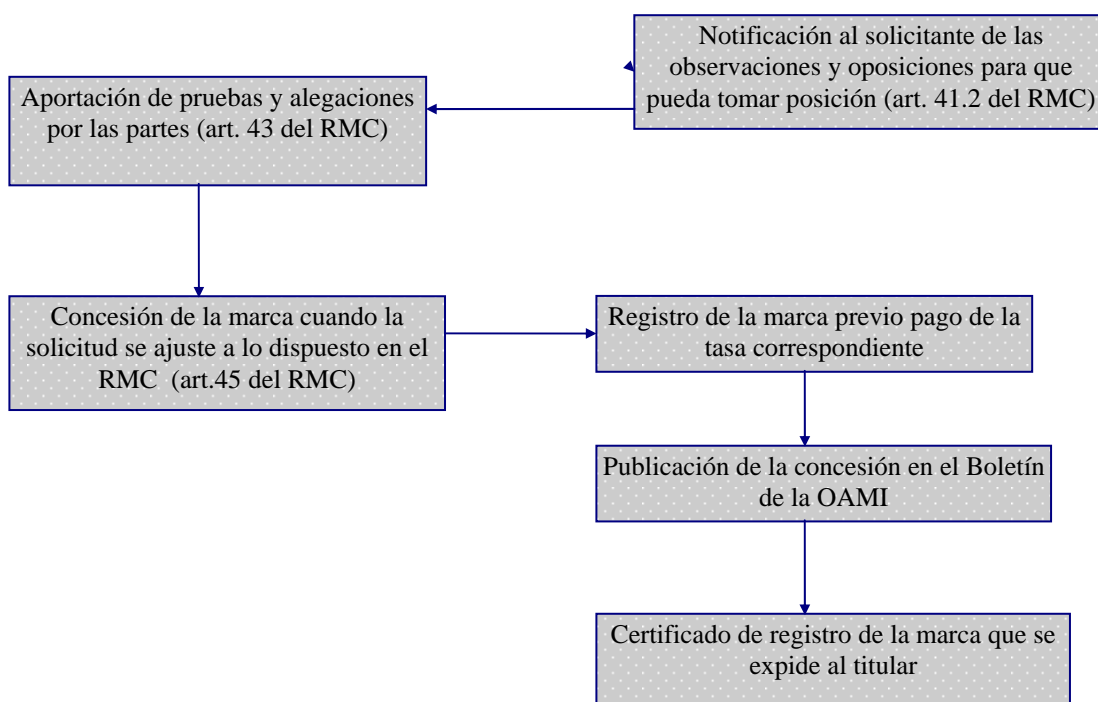


Fig. 26.- *Procedimiento de registro de la marca comunitaria*

Este esquema se corresponde en principio al procedimiento ordinario de solicitud o registro de una marca comunitaria, en el que pueden concurrir como obstáculos a su concesión bien las observaciones realizadas por terceros, bien un examen de oposición. No obstante, existen otras particularidades que también tendrían cabida en el proceso anteriormente expuesto. Así, por ejemplo, la solicitud puede ser, en virtud del artículo 44 del RMC, modificada¹⁸, retirada o limitada:

1.- El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la limitación se publicarán también. 2.- Por otra parte, la solicitud de marca comunitaria sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, ésta se publicará tal como quede una vez modificada.

¹⁸ El art. 48 del RMC relativo a la modificación dispone además que «la marca comunitaria no se modificará en el Registro durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando éste se

4.4.4.- Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria

Los preceptos relativos a la vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria vienen recogidos en los arts. 46, 47 y 48 del RMC, respectivamente. En virtud del art. 46, la marca comunitaria tendrá una duración de 10 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, según el art. 47, el registro podrá renovarse por períodos de 10 años, para lo cual se requerirá la presentación de una solicitud de renovación en un plazo de seis meses, que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección (art. 47.3 del RMC). Por lo que respecta a la modificación de la marca, el art. 48 del RMC establece que aquella no podrá tener lugar en principio ni durante el período de vigencia del registro, ni tras su renovación. Sólo en los casos en los que la marca incluya el nombre y la dirección del titular, su modificación sí podrá ser registrada a instancia de éste último. Cualquier interesado que pudiera verse perjudicado por esta modificación podrá impugnar el registro de la misma en un plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación.

4.4.5.- Renuncia, caducidad y nulidad de la marca comunitaria

La marca comunitaria podrá ser objeto de renuncia (art.49 del RMC) para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada. Esta renuncia que, como acabamos de señalar, puede ser parcial, sólo será válida si se realiza por escrito ante la Oficina y, además, surtirá efectos cuando haya sido inscrita en el Registro. En el caso concreto de la renuncia, hay que tener en cuenta que si hay algún tipo de licencia inscrita en el Registro anterior a la solicitud de renuncia, ésta sólo podrá ser registrada si el titular de la marca justifica haber informado previamente al licenciatarario de su intención de renunciar.

Por lo que concierne a la caducidad, ésta se presentará asimismo mediante solicitud ante la Oficina, previéndose la posibilidad de una caducidad para una parte de

renueve». Sólo si la marca incluye el nombre y la dirección del titular se podrá registrar la modificación a instancia de éste.

los productos o servicios. A tenor de lo dispuesto en el art. 50 del RMC son causas de caducidad las siguientes:

a) no usar de manera efectiva la marca comunitaria durante cinco años en la Comunidad para los productos o servicios para los que fue registrada y ello sin que existan causas que justifiquen su falta de uso

b) cuando, por la actividad o inactividad del titular, la marca se haya convertido en la designación habitual de un producto para el que haya sido registrada

c) cuando, por razones de uso, la marca pueda inducir al público a error, especialmente en lo que respecta a la calidad, la naturaleza o la procedencia geográfica

d) cuando el titular deja de cumplir los requisitos establecidos en el art. 5 del RMC.

Al igual que con la caducidad, también la nulidad de la marca se declara mediante solicitud presentada ante la Oficina, contemplándose asimismo la posibilidad de aplicar una nulidad para una parte de los productos o servicios para los que se registró la marca comunitaria. El Reglamento de Marcas distingue entre causas de nulidad absolutas (art.51) y relativas (art. 52). Como causas de nulidad absolutas se incluyen el registro de la marca en contravención de lo dispuesto en el artículo 5 ó 7 del RMC, así como la actuación de mala fe por parte del solicitante en la presentación de su solicitud. No obstante, se admite una excepción a la primera causa de nulidad, al señalarse que aun cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento, aquélla no podrá ser declarada nula si por su uso hubiera adquirido después un carácter distintivo. Por lo que respecta a las causas de nulidad relativas, el RMC admite como tales el hecho de que exista una marca anterior y concurren las condiciones de los apartados 1 ó 5 del artículo 8 del RMC, es decir, que sea idéntica y que induzca al público a error. Asimismo, se considera causa de nulidad relativa el que el agente o

representante quiera registrar una marca comunitaria sin el consentimiento expreso del titular, o la existencia de un derecho anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8, cumpliéndose las condiciones enunciadas en dicho apartado. La marca comunitaria además podrá declararse nula si, conforme al Derecho nacional que regula los siguientes derechos puede prohibirse su uso en virtud de un derecho anterior y, en particular, de (art. 52.2 del RMC): «un derecho al nombre, un derecho a la imagen, un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial». Finalmente, hay que tener presente que cuando el titular de una marca comunitaria haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca posterior en la Comunidad, con conocimiento de ese uso, perderá la posibilidad de solicitar la nulidad de dicha marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud se hubiera efectuado de mala fe. Análogamente, el titular de una marca nacional anterior que hubiera consentido el uso de una marca comunitaria posterior en el Estado miembro en que esa marca anterior esté protegida, no podrá tampoco solicitar la nulidad de esa marca posterior (art. 53 del RMC).

Ahora bien, solicitada y concedida una declaración de nulidad o caducidad ¿desde cuándo empieza a surtir efectos tal declaración? En el supuesto de caducidad, desde la fecha de la solicitud; fecha esta última a partir de la cual la marca deja de tener los efectos estipulados en el RMC, mientras que en el supuesto de nulidad, tanto parcial como total, se considera que la marca careció desde el principio de cualquiera de los mencionados efectos. En cualquier caso, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 54.3:

«[...], el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca no afectará: a) a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad; b) a los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resolución; [...]».

Dada la importancia que desde el punto de vista lingüístico y traductológico presentan los procedimientos de caducidad y nulidad ante la Oficina consideramos conveniente referirnos a estos últimos algo más detenidamente y a este respecto señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del RMC, cualquier persona física o jurídica, o agrupación de carácter mercantil¹⁹ con capacidad procesal va a tener en

¹⁹ Se refiere a cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le es aplicable tienen capacidad procesal

principio la posibilidad, para los supuestos recogidos en los artículos 50 y 51, y previo pago de una tasa²⁰ de presentar mediante escrito motivado una solicitud de caducidad o nulidad. Cuando concurren causas de nulidad relativa, las personas con capacidad para presentar la solicitud serán las contempladas en el apartado 1 del artículo 42 del RMC y para las causas definidas en el apartado 2 del artículo 52 (véase *supra*), serán competentes para solicitar la nulidad los titulares de los derechos anteriores a los que se refiere dicha disposición.

Presentada la solicitud de caducidad o nulidad que, será desestimada si un tribunal de un Estado miembro ya hubiera resuelto una solicitud sobre la misma causa, con el mismo objeto y entre las mismas partes, se llevará a cabo el examen de la misma (art. 56 del RMC). En el transcurso de dicho examen, la Oficina invitará a las partes a que presenten sus observaciones en relación con las notificaciones recibidas o las comunicaciones elaboradas por las otras partes.

El titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad deberá, a petición del titular de la marca comunitaria, aportar la prueba de que durante los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad ha hecho un uso efectivo de la marca en la Comunidad o, en su caso, acreditar que existían causas justificativas para su falta de uso. Esta exigencia de aportación de la prueba de un uso efectivo de la marca comunitaria se aplicará igualmente a las marcas nacionales en virtud del artículo 56.2 del RMC «entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior».

Una vez realizado el examen de la solicitud de nulidad o caducidad, podrá o no denegarse el registro de la marca para la totalidad o parte de los productos o servicios para los que aquélla se halle registrada. En todo caso, la resolución de caducidad o nulidad de la marca comunitaria una vez que devenga definitiva deberá ser inscrita en el Registro.

²⁰ Para las tasas que establece la OAMI, consultar el Reglamento (CE) núm. 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del

A continuación se expone un esquema descriptivo del procedimiento de caducidad y nulidad de una marca comunitaria:

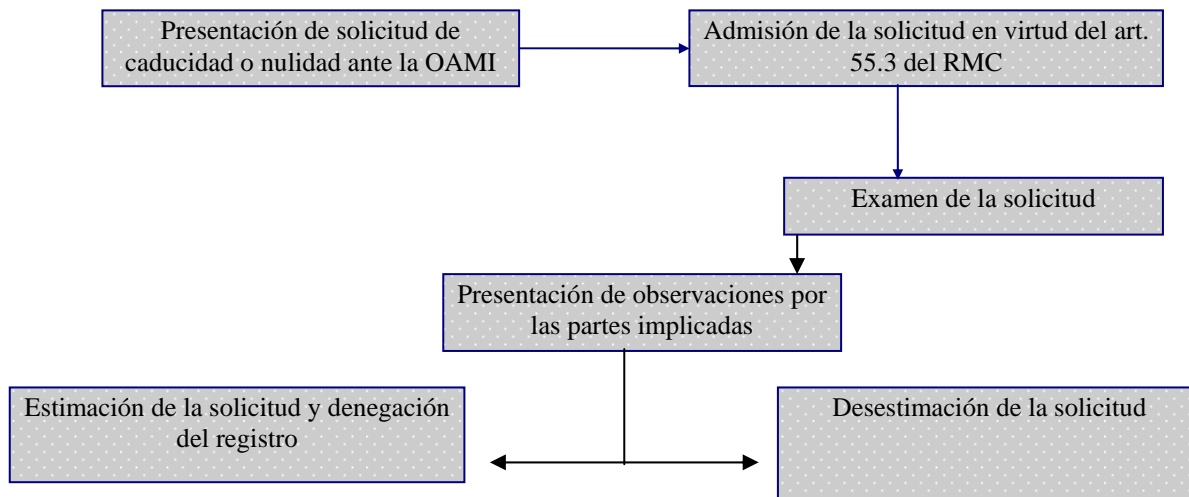


Fig. 26.- *Procedimiento de caducidad y nulidad de una marca comunitaria*

4.4.6.- *Procedimiento de recurso*

Las resoluciones dictadas por los examinadores y por las divisiones de oposición, de anulación, de administración de marcas y cuestiones jurídicas, siempre que no sean definitivas serán susceptibles de recurso. En efecto, según el art. 58 del RMC las resoluciones serán recurribles por cualquiera de las partes «cuyas pretensiones no hayan sido estimadas».

Dicho recurso habrá de interponerse mediante escrito motivado ante la Oficina en un plazo de dos meses a contar desde el día de la notificación de la resolución, aun cuando no se tendrá por interpuesto hasta en tanto se haya satisfecho la tasa de recurso correspondiente.

Previo al examen de fondo del recurso se realizará una revisión prejudicial (art. 60 del RMC), de forma que si se cumplen los requisitos de forma y resulta el recurso admisible, éste deberá estimarse. Si no se estimara el recurso en el plazo de un mes tras

recibir el escrito motivado, se remitirá a la sala de recurso sin pronunciarse sobre el fondo del mismo.

Durante el examen del recurso, la Oficina invitará a las partes a que presenten sus observaciones sobre las notificaciones recibidas de la Oficina o sobre las comunicaciones de las otras partes. Examinado el fondo del recurso, la sala de recursos emitirá su fallo, pudiendo devolver el asunto a la instancia que dictó la resolución impugnada. De ser ésto así, «serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos» (art. 62.2 del RMC).

Las resoluciones de las salas de recurso empezarán a surtir efecto una vez finalizado el plazo de dos meses, plazo que empezará a contar desde la fecha de la notificación de la resolución de la sala de recurso, para la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En caso de interponerse dicho recurso, las resoluciones de las salas de recurso sólo tendrán efecto a partir de la desestimación de dicho recurso (arts. 62.3 del RMC).

De lo expuesto en el párrafo anterior se desprende la posibilidad de interponer un recurso contra asuntos ya recurridos ante el Tribunal de Justicia. Ahora bien, no todos las resoluciones de las salas de recurso son recurribles ante dicho tribunal ya que se exige que el recurso esté fundado en «incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder (art. 63.2 del RMC)». En virtud del apartado 3 del artículo 63 del RMC, el Tribunal será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada, y podrán interponerlo todas las partes implicadas que hayan intervenido en el procedimiento ante las salas de recurso, siempre que hayan sido desestimadas sus pretensiones²¹.

²¹ Contra las sentencias del Tribunal de Primera Instancia cabrá recurso de casación limitado a las cuestiones de derecho ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de acuerdo con los arts. 48 a 54 del Estatuto del Tribunal de Justicia, y 110 a 123 de su Reglamento de Procedimiento de 19 de junio de 1991, modificado por el Tribunal (DOL núm. 44, de 28 de febrero de 1995).

4.4.7.- Disposiciones comunes a los distintos procedimientos iniciados ante la OAMI

Independientemente de la naturaleza del procedimiento que se lleve a cabo en la Oficina, cabe hablar de la existencia de una serie de actuaciones o diligencias generales que son comunes a todos ellos.

Así, por ejemplo, durante el procedimiento, la Oficina vendrá obligada en todos los casos a realizar de oficio un *examen* de los hechos. En el caso particular de un procedimiento sobre motivos de denegación de registro, la Oficina sólo tendrá en cuenta los medios de prueba alegados y las solicitudes presentadas por las partes, siempre que se haga dentro del plazo establecido para ello.

Se contempla igualmente la posibilidad de recurrir a un *procedimiento oral* que la Oficina utilizará bien de oficio, bien a instancia de cualquiera de las partes implicadas en el procedimiento concreto que se haya iniciado, siempre que se juzgue útil. Este procedimiento oral presenta la particularidad de no ser público ante los examinadores, la división de oposición y la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas; mientras que sí lo es, incluida la lectura de la resolución, ante la división de anulación y las salas de recurso²².

Por otra parte, en los distintos procedimientos iniciados ante la Oficina, bien se puede hablar de un conjunto de *diligencias* comunes de instrucción, a saber:

- «a) audiencia de las partes
- b) solicitud de información
- c) presentación de documentos y de muestras
- d) audiencia de testigos
- e) peritaje
- f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos

equivalentes (art. 76.1 del RMC)». Dentro de estas diligencias de instrucción la Oficina, cuando lo estime oportuno, va a poder solicitar que una parte, un testigo o un perito declare oralmente, debiendo en tal caso la Oficina informar a las partes para que estén presentes y, si lo creen conveniente, formulen a los declarantes las preguntas oportunas.

Otra de las características comunes es que las *resoluciones* dictadas por la Oficina deberán ser en todos los casos motivadas y en especial «sólo podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse» (art. 73 del RMC). En cuanto a las notificaciones se refiere, el artículo 77 del RMC dispone que:

La Oficina notificará de oficio todas las resoluciones e invitaciones a comparecer ante ella, así como las comunicaciones que abran un plazo o cuya notificación esté prevista por otras disposiciones del presente Reglamento o por reglamento de ejecución, o establecida por el presidente de la Oficina.

4.4.8.- Procedimiento de transformación en solicitud de marca nacional (arts. 108 a 110 del RMC)

Si bien ya hemos analizado en términos generales, en el epígrafe 6.1 el procedimiento de transformación de una marca comunitaria en nacional, habiendo propuesto incluso un esquema descriptivo de las principales fases de las que aquél se compone, estimamos conveniente detenernos un poco más en el estudio del procedimiento mencionado.

En primer lugar, hemos de señalar que para que el titular o el solicitante de una marca comunitaria pueda solicitar un procedimiento de estas características, es necesario que concurren alguna de las siguientes circunstancias: «a) que la solicitud de la marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada o b) que la marca comunitaria dejare de producir efectos» (art. 108.1 del RMC).

²² La única salvedad al respecto es que la instancia ante la que se plantea el caso decida que la publicidad «pudiera entrañar, en particular para alguna de las partes en el procedimiento, inconvenientes graves e injustificados»

No habrá, por tanto, transformación cuando el titular no haya hecho un uso efectivo de la marca en la Comunidad o cuando «pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegación de registro, de revocación o de nulidad» (art. 108.2 del RMC).

La Oficina enviará bien al solicitante, bien al titular una comunicación advirtiéndole de que para solicitar un procedimiento de transformación dispondrá, de un plazo de tres meses, plazo que empezará a contar desde la fecha en que se hubiere retirado la solicitud de marca comunitaria o en que hubiere expirado el registro de la marca comunitaria, en los supuestos contemplados en el apartado a) del art 108.1; para los supuestos recogidos en el apartado b) desde la fecha en la que dicha resolución hubiere adquirido fuerza de cosa juzgada.

Una vez efectuada la petición de transformación, en la que se incluirán los Estados miembros en los que el peticionario desea que se abra el procedimiento de registro de una marca nacional, se presentará aquélla a la Oficina, debiendo ésta última decidir si resulta o no admisible la petición de transformación. En caso afirmativo, la Oficina remitirá la petición a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados mencionados en dicha petición. Los servicios centrales podrán solicitar cualquier tipo de información adicional relativa a la solicitud y, si lo estima pertinente, oponerse a la admisibilidad de la misma.

Finalmente no podemos olvidar la existencia de una serie de requisitos formales a cuya concurrencia se supedita el que la petición sea admitida. Dichos requisitos vienen recogidos en el artículo 110 del RMC, según este último precepto:

la solicitud o la marca comunitaria, transmitida con arreglo al artículo 109, no podrá someterse, en cuanto a su forma, por la legislación nacional a requisitos diferentes de los señalados en el presente reglamento o en el reglamento de ejecución ni a requisitos adicionales. Asimismo, el servicio central de la propiedad industrial [...] podrá exigir que, en un plazo que no podrá ser inferior a dos meses, el solicitante: a) abone la tasa nacional de depósito b) presente, en una de las lenguas oficiales del Estado de que se trate, una traducción de la petición y de los documentos que la acompañan c) elija domicilio en el Estado en cuestión d) suministre una reproducción de la marca, en el número de ejemplares que señale el Estado en cuestión.

4.4.9.- Régimen lingüístico del derecho de marcas comunitario

El régimen lingüístico de la Oficina se halla recogido en distintos artículos tanto del RMC como del Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de Diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (en adelante RE) (arts. 30, 115 y 117 del RMC; Reglas 1.1.j), 6.3, 17, 22.4, 38, 40.5, 48.2 y 95-99 del RE; arts. 35 y 131 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

En virtud del artículo 117 del RMC «los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Oficina se prestarán por el centro de traducción de los órganos de la Unión desde el momento en que éste entre en funciones». En efecto, la política lingüística que sigue la Oficina ofrece en todo momento la posibilidad de presentar traducciones cuando los escritos no se ajustan a las lenguas de procedimiento establecidas en el artículo 115 del RMC. Dicho artículo dispone lo siguiente:

1.- Las solicitudes de marca comunitaria se presentarán en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea²³. 2.- Las lenguas de la Oficina serán: español, alemán, francés, inglés e italiano. 3.- El solicitante deberá indicar una segunda lengua, que será una lengua de la Oficina de la que acepta el uso como posible lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad y nulidad. En caso de que la solicitud haya sido presentada en una lengua que no sea lengua de la Oficina, ésta se encargará de que se realice la traducción de la solicitud, como se menciona en el apartado 1 del artículo 26, a la lengua indicada por el solicitante. 4.- Cuando el solicitante de una marca comunitaria sea la única parte en un procedimiento ante la Oficina, la lengua de procedimiento será aquella en la que se ha presentado la solicitud de marca comunitaria. Si la presentación de la solicitud se hace en una lengua distinta de las de la Oficina, la Oficina podrá enviar comunicaciones por escrito al solicitante en la segunda lengua indicada por éste en la solicitud. 5.- Los escritos de oposición y las solicitudes de declaración de caducidad o nulidad deberán presentarse en una de las lenguas de la Oficina. 6.- Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposición o en la solicitud de declaración de caducidad o nulidad fuere la misma que la utilizada para la solicitud de marca comunitaria o que la segunda lengua señalada en el momento de presentación de la solicitud, esta lengua será la lengua de procedimiento.

Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposición o en la solicitud de declaración de caducidad o nulidad no fuere ni la lengua de la solicitud de marca ni la segunda lengua indicada en el momento de la presentación de dicha solicitud, la parte que haya presentado la oposición o que haya solicitado la declaración de caducidad o nulidad de la marca comunitaria deberá presentar, a sus expensas, una traducción de su escrito bien en la lengua de la solicitud de marca, siempre que ésta sea una lengua de la Oficina, bien en la

²³ Son once en total: alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués y sueco.

segunda indicada en el momento de la presentación de la presentación de la solicitud de marca. La traducción²⁴ deberá enviarse dentro del plazo establecido en el reglamento de ejecución. En adelante, la lengua de procedimiento será aquella a la que se haya efectuado la traducción del escrito. 7.- Las partes en los procedimientos de oposición, de caducidad, de nulidad y de recurso podrán acordar que la lengua de procedimiento sea otra lengua oficial de la Comunidad Europea».

Este será, en términos generales, el régimen lingüístico que sigue la Oficina. Sin embargo, no debemos olvidar que algunos procedimientos concretos, como el de oposición o el de declaración de caducidad o nulidad, el de recurso presentan algunas particularidades que resulta oportuno analizar. Asimismo, merecen una especial mención los documentos de prioridad en una solicitud comunitaria y la acreditación del uso efectivo de la marca.

Concretamente, la Regla 17 del RE en relación a los procedimientos de oposición dispone que la parte que presente la oposición no sólo se deberá traducir el escrito de oposición en el plazo de un mes a partir de la expiración del período de oposición, sino que también deberá presentar la traducción de todos los documentos acreditativos de la oposición que no se redactaran en las lenguas de los procedimientos, para lo cual dispondrá del plazo de un mes, a contar desde la expiración del plazo de oposición. No obstante, se admite la posibilidad de que, antes de la fecha en que comience el procedimiento de oposición, la parte que presente oposición o el solicitante informe a la Oficina del acuerdo alcanzado sobre la utilización de una lengua diferente para el procedimiento de oposición, de conformidad con el artículo 115.7 del RMC. En este caso será la parte que presente la oposición la encargada de presentar, en el plazo de un mes, la traducción del escrito de oposición a la lengua elegida. En los procedimientos de caducidad o nulidad el régimen lingüístico recogido en la Regla 38 del RE en nada varía del establecido para el procedimiento de oposición.

Por lo que respecta al procedimiento de recurso, la Regla 48 del RE relativa al contenido del recurso estipula que «el recurso se interpondrá en la lengua de procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto del recurso».

²⁴ En virtud del art. 116.3, cuando se genere algún tipo de duda en torno a una traducción de una solicitud la Oficina responderá siempre del texto escrito en cualquiera de sus lenguas de trabajo y, por tanto, «dará fe el texto redactado en la segunda lengua indicada por el solicitante»

Para la acreditación del uso efectivo de la marca comunitaria o de la existencia de causas justificativas de la falta de uso, recogidas en los artículos 43.2 y 50 del RMC, la Regla 22.4 del RE establece que «en el caso de que las pruebas facilitadas [...] no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina podrá exigir a la parte que presente oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella determine».

Con respecto a los documentos de prioridad en una solicitud de registro de marca comunitaria hay que señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del RMC, cuando el solicitante de una marca comunitaria desee beneficiarse de la prioridad de una presentación anterior «deberá presentar una declaración de prioridad y una copia de la solicitud anterior. Si la lengua de la solicitud anterior no fuera una de las lenguas de la Oficina, el solicitante deberá presentar una traducción de la solicitud anterior en una de dichas lenguas». En este mismo sentido se pronuncia la Regla 6.3 del RE según el cual: «si la lengua de la solicitud anterior no fuese una de las lenguas de la Oficina, ésta podrá exigir al solicitante que presente, en el plazo que ella establezca, no inferior a tres meses, una traducción de la solicitud anterior a una de dichas lenguas».

Conviene matizar que hasta aquí hemos analizado básicamente el régimen lingüístico de textos fundamentalmente escritos. No hay que olvidar, sin embargo que también existe un procedimiento oral (véase § 6.7). Es cierto que el procedimiento escrito es más denso que el oral pero, en cualquier caso, resulta conveniente mencionar, al menos las características generales de uno y otro.

Por lo que se refiere al procedimiento escrito, cabría señalar, en virtud de lo dispuesto en la Regla 96 del RE que en general cualquiera de las lenguas de la Oficina podrá ser utilizada como lengua de procedimiento. De no ser así, las partes se verán en la obligación de presentar una traducción a una de estas lenguas. Cuando en el procedimiento escrito intervenga una sola parte si la lengua de la solicitud es distinta a las de la Oficina también se podrá presentar una traducción en la segunda lengua indicada por el solicitante en su solicitud. Asimismo, todos aquellos documentos que

acompañan a la solicitud podrán redactarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad. Si la lengua utilizada no se corresponde con algunas de las lenguas de procedimiento de la Oficina, ésta podrá exigir la traducción a alguna de sus lenguas de procedimiento.

En cuanto al procedimiento oral, se permitirá, en virtud de la Regla 97 del RE el uso de cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad si así lo acuerdan las partes y la Oficina. Si la lengua utilizada fuera distinta de las de la Oficina, las partes se ocuparán de la interpretación a la lengua de procedimiento, que necesariamente tiene que ser una de las lenguas de la Oficina. Si el procedimiento oral se suscita con motivo de la solicitud de registro de marca, la lengua utilizada tanto por el solicitante como por la Oficina será la lengua de la solicitud, o bien la segunda lengua indicada en ella. En los demás supuestos, el personal de la Oficina podrá usar, aunque no necesariamente, la lengua de procedimiento expresada en su solicitud o bien cualquier otra de las de la Oficina, siempre que las partes estén de acuerdo.

Cuando la instrucción sea ordenada por la propia Oficina, las partes, testigos o peritos que deban ser oídos y no dominen la lengua de procedimiento podrán usar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad. En cambio, si la instrucción es a instancia de parte entonces las partes, los peritos o testigos deberán proveer lo necesario para que se lleve a cabo la interpretación. En general, la Oficina proveerá siempre la interpretación a las lenguas de procedimiento y asumirá los gastos derivados de dicho procedimiento, a menos que, como acabamos de mencionar, sea responsabilidad de las partes proporcionar la interpretación.

Para terminar es necesario señalar que las declaraciones realizadas por las partes, el personal de la Oficina, los peritos, los testigos y los expertos en las lenguas de la Oficina se harán constar en acta en dichas lenguas. Cualquier otra declaración realizada en una lengua diferente deberá hacerse constar en la lengua de procedimiento. Asimismo, las modificaciones del texto de solicitud de registro de marca comunitaria se hará constar en el acta en la lengua de procedimiento.

4.4.10.- Documentos intervinientes en el procedimiento de registro de una marca comunitaria

- solicitud de registro de marca comunitaria
- escrito de oposición
- notificaciones
- comunicaciones
- declaración de nulidad
- declaración de caducidad
- declaración de renuncia
- documento de reivindicación de prioridad
- certificado de registro
- documento de prueba de uso
- autorización del Agente o representante
- resoluciones de las divisiones de la OAMI
- resoluciones de las salas de recurso
- escrito de alegaciones
- petición de transformación de marca comunitaria en nacional
- actas de los procedimientos orales
- recurso de 1ª instancia
- recurso de casación
- título de concesión de la marca comunitaria

4.5.- El derecho de marcas en el sistema jurídico internacional

4.5.1.- Principales instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas internacional

El sistema internacional de marcas lo conforman en estos momentos básicamente cuatro instrumentos jurídicos. En primer lugar, el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891, revisado en

Estocolmo el 14 de julio de 1967 y ratificado por España el 6 de febrero de 1979²⁵ (en adelante AM). En segundo lugar, en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, ratificado por nuestro país por instrumento de 8 de abril de 1991²⁶ (en adelante PAM). En tercer lugar, el Reglamento de Ejecución que desarrollan los dos instrumentos anteriores, adoptado por la Asamblea de la Unión de Madrid con efectos de 1 de abril de 1996 (en adelante REM). Finalmente, cabe señalar además el Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento hechos en Ginebra el 27 de octubre de 1994²⁷ cuya entrada en vigor se produjo en marzo de 1999.

4.5.1.1.- El Arreglo de Madrid de 14 de julio de 1967

La principal característica de este primer instrumento jurídico, el Arreglo de Madrid, reside en el hecho de proporcionar a los nacionales de los Estados miembros la posibilidad de obtener un registro de marca mediante un *único depósito*, redactado en *un solo idioma*, el francés o el inglés, previo pago en todo caso de la tasa a la que alude el artículo 8.2 del AM se prevé que:

El registro de una marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago previo de una tasa internacional que comprenderá:

- a) una tasa básica;
- b) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional²⁸, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca;
- c) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el artículo 3º ter. »²⁹.

²⁵ BOE núm. 147, de 20 de junio de 1979. El Acta de Estocolmo constituye el último acta en vigor y resulta de aplicación a más de cincuenta países, entre los que figuran una parte importante de los países comunitarios (véase § 7.2).

²⁶ BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 1995.

²⁷ BOE núm. 41, de 17 de febrero de 1999.

²⁸ Con el fin de lograr una mayor uniformidad en la descripción y clasificación de los diferentes productos y servicios susceptibles de ser objeto de un registro de marca, se elaboró una clasificación internacional de productos y servicios válida para todos los países que la ratificaron. Dicha clasificación aparece recogida en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. Fue ratificado por España mediante instrumento de 19 de enero de 1979 y modificado el 28 de septiembre de 1979. (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 1979).

No obstante, para que el registro internacional pueda efectuarse es necesario que concurren una serie de circunstancias y requisitos; en primer lugar se exige que la marca cuya protección a nivel internacional se pretende haya sido previamente registrada en el país de origen. Este registro, en términos del Reglamento de Ejecución común, se denomina *registro de base*, es decir, el registro efectuado por la Oficina de una Parte Contratante y la base de la solicitud internacional de registro de esa marca.

El registro, en segundo término, debe ser solicitado sea solicitado por una persona legitimada para ello tal y como disponen los artículos 1 y 2 del AM y según los cuales son susceptibles de solicitar un registro de marca internacional:

Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, registradas en el país de origen, mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (...) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (...), hecho por mediación de la Administración del citado país de origen (art. 1.2).

Se considerará como país de origen aquel país de la Unión particular³⁰ donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real; si no tuviera un establecimiento semejante en un país de la Unión particular, el país de la Unión particular donde tenga su domicilio; si no tuviera domicilio en la Unión particular, el país de su nacionalidad cuando sea nacional de un país de la Unión particular (art. 1.3).

El art. 2, por su parte, asimila a los nacionales de los países contratantes «aquellos nacionales de los países no adheridos al Arreglo que, dentro del territorio de la Unión particular establecida por éste, cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial³¹».

²⁹ En virtud de la Regla 35.1 del Reglamento de Ejecución común del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y del Protocolo adoptado por la asamblea de la Unión de Madrid «Todos los pagos a la Oficina Internacional previstos en el presente Reglamento se efectuarán en moneda suiza, con independencia de que, cuando la Oficina de origen u otra Oficina interesada abonen las tasas, tales Oficinas puedan haber recaudado esas tasas en otra moneda». Se separa así del Reglamento de marca comunitaria, en el que se establece que los pagos en efectivo se llevarán a cabo en la moneda del Estado miembro en el que la Oficina tenga su sede. El presidente de la OAMI fijará los contravalores del ecu en dicha moneda tomando como base los tipos de cambio en vigor (art. 6.2 del Reglamento (CE) núm. 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos).

³⁰ Bajo la expresión «países de la Unión particular» se hace referencia a aquellos países en los que se aplica el Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas.

³¹ La modificación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 fue el fruto del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificada por instrumento de 13 de diciembre de 1971. BOE núm. 28, de 1 de febrero de 1974) El art. 3 de dicha Acta dispone que «quedan

En tercer lugar, la petición de registro internacional habrá de presentarse bien ante la Oficina Internacional en Ginebra, bien ante la Administración nacional correspondiente, prescribiendo el REM para ambos casos la presentación de la solicitud mediante un formulario establecido a tal efecto,³² que deberá contener³³:

a) mención de los productos o servicios para los que se reivindica la protección de la marca y, si fuera posible, la clase a la que pertenecen en virtud de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza.

b) de reivindicarse el color como aspecto distintivo de la marca, indicación del mismo debiéndose asimismo acompañar la solicitud de ejemplares en color de dicha marca.

Una vez presentada la solicitud, la Oficina Internacional procederá a realizar un mero examen formal de la misma. De no advertirse en aquélla ninguna irregularidad o, de haber sido subsanadas las irregularidades que hubieran podido ser detectadas, la Oficina Internacional registrará de inmediato las marcas depositadas, notificando dicho registro a las Administraciones interesadas y procediendo a su publicación en la Gaceta de la Oficina Internacional³⁴. Cada Administración recibirá de esta Gaceta un número de ejemplares gratuito y otro a precio reducido (art. 3.5 del AM).

En este apartado, sin embargo, hay que hacer una salvedad, ya que en algunos países, como es el caso de España, se exige un examen de la solicitud previo a su registro; y ello aun cuando se exija por parte de la Administración del país de origen una certificación de que las indicaciones que figuran en la solicitud se corresponden con las del registro nacional, mencionándose además las fechas y los números de depósito y del registro de la marca en el país de origen, así como la fecha de la solicitud de registro

asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión».

³² Reglas 8 y 9 del REM.

³³ Artículo 3 del AM.

³⁴ Regla 32 del REM.

internacional (art. 3.1 del AM). Baste recordar a este respecto que ya en el preámbulo de la LM española se hace referencia, en relación con el procedimiento de concesión del registro de marca, a esa «honda tradición» en nuestro país del examen de oficio que se efectúa en el Registro de la Propiedad Industrial, examen al que alude igualmente el art. 24 de la citada ley. Por este motivo, España, en virtud del art. 5.1 del AM, y como Administración nacional y país miembro del citado Arreglo, dispone de plena facultad para denegar la protección de una marca internacional en su territorio, si bien tal denegación, que habrá de realizarse siempre mediante escrito motivado en el plazo de un año³⁵, sólo podrá efectuarse en las condiciones establecidas en el CUP³⁶ y en ningún caso por el mero hecho de que la legislación nacional sólo autorice el registro de un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.

El principal efecto que, en virtud del AM, se deriva del registro internacional consiste en que a partir de dicho registro, la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados pasa a ser la misma que si la marca en cuestión hubiera sido depositada directamente en aquéllos. Igualmente, toda marca que haya sido objeto de un registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de la Unión de París (CUP), sin que sea necesario cumplir las formalidades de la letra D de dicho artículo³⁷.

³⁵ Una vez transcurrido este plazo de un año, no será posible denegar la protección de la marca en territorio nacional.

³⁶ El art. 6º quinquies, B del Convenio de París contempla tres supuestos en los que se podrá rehusar el registro de una marca: «1.- Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2.- Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; 3.- Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público»

³⁷ El art. 4A del Convenio de París establece que «1.- Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2.- Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 3.- Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud».

El período de vigencia de la marca internacional es de 20 años, pudiendo éste último ser renovado por períodos de 20 años siempre que concurren las circunstancias establecidas en el art. 7 del AM: «a) [...] no podrá entrañar ninguna modificación respecto del registro precedente; b) la primera renovación [...] deberá llevar la indicación de las clases de la Clasificación Internacional a las que corresponde el registro»; c) haber pagado la tasa correspondiente.

Por último, hay que señalar que el AM, partiendo de la consideración de la marca internacional como objeto de derecho de la propiedad industrial, se contempla la posibilidad de una cesión de la misma, tanto para una parte de los productos o servicios para los que aquélla hubiera sido registrada, como para un número determinado de países contratantes (art. 9º ter. del AM).

4.5.1.2.- El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989

La modificación operada del Arreglo de Madrid a través del Protocolo de 1989 vino determinada básicamente por dos factores fundamentales. De un lado, el hecho de que había ciertos grupos de países que, por las características de sus respectivos sistemas jurídicos, encontraban ciertas dificultades en ratificar o adherirse al sistema de registro internacional establecido en el AM³⁸ y de otro, el dato de que la creación de un sistema comunitario de registro de marcas llevaba a pensar en la posibilidad de establecer un sistema reformado que permitiese vincular el sistema comunitario y el internacional. El intento de paliar los elementos que, de alguna manera, impedían el funcionamiento eficaz del Arreglo de Madrid, dio como resultado el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 27 de junio de 1989 (en adelante PAM), Protocolo cuyas principales innovaciones pasamos a describir a continuación³⁹.

³⁸ De entre ellos, los países ribereños del Pacífico, los países latinoamericanos y los del *Common Law*.

En primer lugar, permite fundar los registros internacionales en solicitudes de registros nacionales de marcas, y no sólo en registros nacionales, como contempla el AM. En este sentido, el art. 2.1 del PAM, establece que:

Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante⁴⁰, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro, [...] podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En todo caso, al igual que en el AM, se supedita en el PAM la protección de la marca a la concurrencia de una serie de condiciones y requisitos, a saber, que el solicitante de esa solicitud presentada en la Oficina de un Estado contratante o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho Estado contratante (art. 2.1.i) del PAM). El PAM, por otra parte, y es aquí donde radica la segunda novedad, contempla la posibilidad de que la solicitud de base o el registro de base se presente en la Oficina de una *organización contratante* que, en términos del REM, tendrá la consideración de Parte Contratante de naturaleza intergubernamental:

Los Estados parte en el presente Protocolo, aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid, y las organizaciones mencionadas en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 14 que sean parte en el presente Protocolo, son miembros de la misma Unión de la que son miembros los países parte en el Arreglo de Madrid. Toda referencia en el presente Protocolo a las *Partes Contratantes* se entenderá como una referencia a los Estados contratantes y a las organizaciones contratantes.

Esta posibilidad se dará siempre que «el solicitante o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante (art. 2.1. ii) del PAM)». El sistema de marcas internacionales previsto en el PAM deja, por tanto, de ser exclusivo de los Estados, permitiéndose asimismo la inclusión de determinadas organizaciones entre los miembros del AM;

³⁹ CASADO CERVIÑO, A. (2000) *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*. Valladolid: Lex Nova, p. 500-502.

⁴⁰ Tanto la solicitud de registro de una marca presentada en la Oficina de una Parte Contratante como el registro de una marca efectuado en la Oficina de una Parte Contratante se denominan, respectivamente, *solicitud de base* y *registro de base*.

organizaciones que, conviene tener presente, sólo recibirán consideración de contratantes cuando cumplan las siguientes condiciones recogidas en el art. 14.1.b) del PAM:

- i) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organización sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; ii) que dicha organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificación en virtud del artículo 9 *quater*.

Como tercera novedad, el PAM otorga a las Oficinas nacionales de Marcas designadas el plazo de 18 meses para la denegación de la protección del registro internacional, contemplando además la posibilidad de prorrogar aquel plazo en caso de oposición, frente al de un año previsto por el AM. A este respecto el art. 5.2. del referido PAM dispone que:

«Toda Oficina que desee ejercer esta facultad deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa Oficina y lo más tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y c), antes del vencimiento de un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión prevista en el párrafo 1) ha sido enviada a dicha Oficina por la Oficina Internacional. b) No obstante, lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podrá declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud del presente Protocolo, el plazo de un año mencionado en el apartado a) será reemplazado por dieciocho meses. c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de dieciocho meses».

Otro aspecto a destacar es, sin duda, el reconocimiento que en el PAM se lleva a cabo de la facultad de la Oficina nacional de un país designado de percibir el importe equivalente al de la tasa exigida por un registro nacional, reconocimiento que queda consagrado en su art. 8.7.a):

«Toda Parte Contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que sea mencionada en virtud del artículo 3 ter, y respecto de la renovación de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante la tasa individual) cuyo importe será indicado en la declaración, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que no puede exceder del equivalente del importe, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha Oficina de la Parte Contratante tendría derecho de percibir de un solicitante por un registro de diez años, o del titular de un registro por una renovación por diez años de dicho registro, de la marca en el registro de dicha Oficina».

El PAM, asimismo, contempla la posible transformación de un registro internacional infructuoso, en solicitudes nacionales en cada uno de los países designados, disponiendo a este respecto que las solicitudes en cuestión conservarán la fecha de presentación y, en su caso, la de prioridad del registro internacional. Así se establece en el art. 9º *quinquies* del PAM según el cual:

«Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a solicitud de la Oficina de origen en virtud del artículo 6.4) respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en dicho registro, la persona que era el titular del registro internacional presente una solicitud de registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio en el que el registro internacional era válido, dicha solicitud será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del artículo 3.4) o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del artículo 3 ter.2) y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando: i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en la que el registro internacional fue cancelado, ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto de la Parte Contratante interesada, y iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas».

En sexto y último lugar, la solicitud internacional puede ser presentada no sólo en francés, sino también en inglés. La Regla 6 del REM dispone en su apartado 1.b) que «toda solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Protocolo como por el Arreglo, se redactará en francés o en inglés, según prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de que esa Oficina puede permitir a los solicitantes elegir entre ambas lenguas».⁴¹

4.5.1.3.- Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento hechos en Ginebra el 27 de octubre de 1994

Este Tratado y Reglamento, ratificados por España el 13 de noviembre de 1998, entraron en vigor en España el 17 de marzo de 1999 y resultan de aplicación para un tipo concreto de marcas. En virtud del artículo 2 del Tratado estarán obligados a aplicar el presente Tratado aquellos países o Estados parte⁴² que acepten el registro de marcas

⁴¹ Esta Regla es especialmente importante para países que, como España, han ratificado tanto el Arreglo como el Protocolo (1979 y 1991 respectivamente). No obstante, otros países como es el caso de Noruega y el Reino Unido han ratificado sólo el Protocolo.

⁴² Actualmente los Estados parte en este Tratado y Reglamento son los siguientes: Australia, Burkina Faso, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, Guinea, Hungría, Indonesia, Japón, Liechtenstein,

tridimensionales, así como de las marcas de productos y/o servicios. No se aplicará, en cambio, dicho Tratado a las marcas colectivas, las marcas de certificación o las de garantía.

Dado que en España según lo estipulado en el artículo 2.d) de la Ley 32/1988, de 10 de marzo, de marcas, puede constituir marca «las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación» y en el artículo 1 de la citada Ley se define la marca como «todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona», resulta oportuno dedicar un espacio dentro de nuestra investigación a analizar no ya el procedimiento de concesión, que viene a ser igual que el que se describe a continuación, sino porque determinados documentos que aparecen en el curso de una solicitud de registro de una marca tridimensional o de productos y/o servicios pueden tener un régimen lingüístico distinto del estipulado en el Reglamento de Ejecución común del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y del Protocolo adoptado por la Asamblea de la Unión de Madrid de 1 de abril de 1996, si las oficinas de las Partes Contratantes así lo disponen.

Los documentos tipo que se mencionan en el Tratado y Reglamento son los que a continuación se indican:

- a) solicitud de registro de una marca
- b) poder
- c) petición de inscripción de cambio en el nombre o dirección
- d) petición de inscripción de un cambio en la titularidad respecto de registros y/o solicitudes de registro de marcas
- e) certificado de transferencia respecto de registros y/o solicitudes de registro de marcas

- f) documento de transferencia por el que se efectúa la transferencia de la titularidad de solicitudes y/o registros
- g) petición de corrección de errores en registros y/o solicitudes de registro de marcas
- h) petición de renovación de un registro

En virtud de los artículos 3.3, 4.4, 10.c), 11.2.a), 11.2b), 12.1.c) y 13.3 dichos documentos podrán estar redactados en el o los idiomas admitidos por la «oficina», entendiéndose por oficina el organismo encargado del registro de las marcas por una Parte Contratante (artículo 1.i)). Esto quiere decir que cada oficina nacional, o la que englobe varios Estados como es el caso de la Oficina de Marcas del Benelux, podrá exigir que dichos documentos vengan redactados según hayan firmado el AM, el PAM o ambos. En el caso de España, que forma parte tanto del Arreglo como del Protocolo, por remisión del artículo 29.b) del Reglamento de Marcas las dos lenguas que la OEPM admite son el inglés y el francés.

El artículo 3.3 dispone para el caso de la solicitud que «cualquier Parte Contratante podrá exigir que la solicitud se presente en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la oficina». En el caso de que la oficina admita más de un idioma, como es el caso de España, el solicitante estará a lo dispuesto por la oficina en materia de idioma, aunque con la salvedad de que la solicitud no esté redactada en más de un idioma». Idéntica disposición se establece para el resto de los documentos anteriormente mencionados.

Finalmente, la Regla 3.5 establece, con respecto a la traducción de la marca en sí, que «cuando la marca consista o contenga una palabra o palabras en un idioma distinto del idioma o de uno de los idiomas admitidos por la oficina, se podrá exigir una traducción de esa palabra o palabras a ese idioma o a uno de esos idiomas».

4.5.2.- *Procedimiento de registro de una marca internacional*

El procedimiento de solicitud de una marca internacional viene directamente condicionado por la normativa que en cada supuesto haya de resultar aplicable, extremo éste último cuya determinación puede, a su vez, plantear problemas habida cuenta del distinto grado de ratificación de los instrumentos internacionales a los que nos hemos referido en los epígrafes anteriores. Téngase presente a este respecto la existencia de Estados que sólo han ratificado o sólo se han adherido al Arreglo de Madrid, otros que forman parte, sin más, del Protocolo y Estados que han ratificado uno y otro instrumento jurídico, tal y como se desprende de la siguiente relación:⁴³

Países miembros de la Unión de Madrid

Albania (A), Alemania (AP), Argelia (A) , Armenia (A), Austria (A), Azerbaiyán (A), Belarús, (A), Bélgica (A) [1], Bosnia y Herzegovina (A), Bulgaria (A), China (AP), Croacia (A), Cuba (AP), Dinamarca (P), Egipto (A), Eslovaquia (AP), Eslovenia (A), España (AP), Ex República de Macedonia (A), Federación de Rusia (AP), Finlandia (P), Francia (AP), Hungría (AP), Islandia (P), Italia (A), Kazajistán (A), Kirguistán (A), Letonia (A), Liberia (A), Liechtenstein (A), Lituania (P), Luxemburgo (A1), Marruecos (A), Mónaco (AP), Mongolia (A), Noruega (P), Países Bajos (A) [1], Polonia (AP), Portugal (AP), Reino Unido (P), República Checa (AP), República de Moldova (AP), República Popular Democrática de Corea (AP), Rumanía (A), San Marino (A), Sierra Leona (A), Sudán (A), Suecia (P), Suiza (AP), Tayikistán (A), Ucrania (A), Uzbekistán (A), Vietnam (A), Yugoslavia (A).

De donde:

(A) indica parte en el Arreglo; (P) indica parte en el Protocolo; (AP) indica parte en el Arreglo y en el Protocolo; (1) No puede solicitarse protección por separado para Bélgica, Luxemburgo o los Países Bajos, sino únicamente para el conjunto de estos tres países (Benelux).

⁴³ VILALTA, E.; MÉNDEZ, R. (2000) *Acciones para la protección de Marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*. Barcelona: Bosch, p. 41.

En definitiva, el procedimiento de concesión de una marca internacional, tomando como referencia la posibilidad de presentar la solicitud de registro a través de la Oficina de la Propiedad Industrial del país de origen, queda reflejado de manera sucinta, aunque bastante representativa, en el siguiente esquema (VILALTA, 2002: 54)

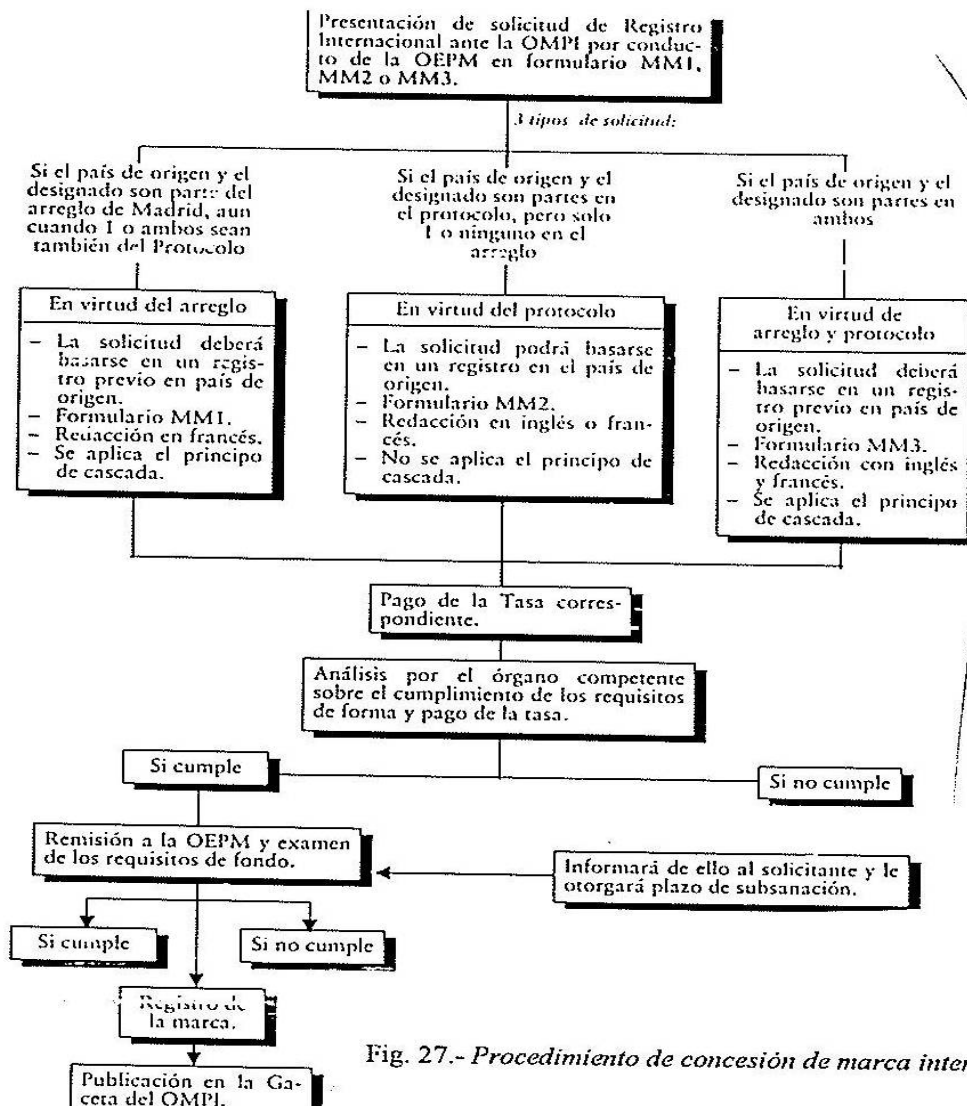


Fig. 27.- Procedimiento de concesión de marca internacional

La solicitud de una marca internacional se tramitará, efectivamente, de manera distinta según qué país que solicite la protección de la marca haya ratificado o se haya adherido al AM, al PAM o a ambos instrumentos. Además, cabrá advertir de la

existencia de diferencias en la propia solicitud, concretándose tales diferencias en las distintas indicaciones que habrán de figurar en la misma, en el formato de la solicitud y en el idioma en el que ha de redactarse tanto la solicitud, como los documentos que la acompañan.

En efecto, tal y como se contempla en el capítulo 1 del REM existen tres tipos de solicitud internacional:

- **solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo**, que es aquella solicitud internacional cuya oficina de origen sea la oficina de un Estado obligado por el Arreglo, pero no por el Protocolo, o de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, siempre que todos los Estados designados en la solicitud internacional estén obligados por el Arreglo (con independencia de que lo estén o no por el Protocolo).
- **solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo**, que cabe definir como aquella solicitud cuya oficina de origen sea la oficina de un Estado obligado por el Protocolo, pero no por el Arreglo, o de una organización contratante, o de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, siempre que en la solicitud internacional no figure la designación de algún Estado obligado por el Arreglo.
- **solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo**, que será aquella solicitud internacional cuya oficina de origen sea la oficina de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, que se base en un registro y dé cabida a las designaciones de, al menos, un Estado obligado por el Arreglo (con independencia de que ese Estado esté también obligado por el Protocolo), y al menos, un Estado obligado por el Protocolo, pero no por el Arreglo, o al menos, una Organización contratante.

Cada una de estas tres modalidades de solicitud presentan una serie de características comunes y otras adicionales, específicas de cada una de ellas.

Concretamente, en virtud de lo establecido en la Regla 9 del REM sobre las condiciones relativas a la solicitud internacional se consideran como condiciones comunes las siguientes:

- la presentación se hará ante la Oficina Internacional a través de la Oficina de origen en un formulario oficial, y en un solo ejemplar, previo pago de la tasa correspondiente. Dicha solicitud estará firmada por la Oficina de origen.
- en cuanto al contenido de la solicitud, en ésta deberá figurar el nombre y la dirección del solicitante y los del mandatario, si lo hubiere; una declaración en la que se reivindique la prioridad de ese depósito anterior, junto con la indicación del nombre de la Oficina en que se efectuó el depósito; una reproducción de la marca; reivindicación del color, indicaciones de tipos concretos de marca, como la tridimensional, sonora o colectiva; los nombres de los productos y servicios para los que se solicite el registro internacional de la marca agrupados según las clases correspondientes a la Clasificación Internacional de Niza, así como la cuantía de las tasas y la forma de pago.

Junto a estas condiciones comunes, el apartado 5 de la Regla 9 dispone que en las solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo se indicará además de las menciones expuestas:

- el Estado contratante parte en el Arreglo en que el solicitante tenga un establecimiento comercial real y efectivo, en ausencia de esto, el Estado contratante en que tenga su domicilio y en su defecto, el Estado contratante parte en el Arreglo del que el solicitante sea nacional.
- los Estados que se designan en virtud del Arreglo.
- la fecha y el número de base.
- una declaración de la Oficina de origen.

En el caso de las solicitudes regidas exclusivamente por el Protocolo, junto a las menciones comunes, se indicará también:

- el Estado contratante del que el solicitante es nacional, en el que tiene la sede su establecimiento comercial real o efectivo, o en el que está domiciliado
- la organización contratante y el Estado miembro de esa organización cuya nacionalidad posea el solicitante, cuando la solicitud de base se haya presentado en la Oficina de una organización contratante
- las Partes Contratantes designadas en virtud del Protocolo
- la fecha y el número de la solicitud de base, o la fecha y el número del registro de base, según proceda y
- una declaración de la Oficina de origen.

Finalmente, tratándose de las solicitudes internacionales regidas tanto por el Arreglo como por el Protocolo deberá figurar, además de las referencias comunes, lo dispuesto para los dos supuestos anteriores, entendiéndose que sólo se podrá indicar un registro de base y no una solicitud de base, y de que tal registro de base es el mismo al que se alude en el supuesto de solicitudes regidas exclusivamente por el Arreglo.

Una vez presentada la solicitud correspondiente, cualquiera que sea su modalidad, la Oficina Internacional procederá a realizar un examen de los requisitos previstos para conceder o no el registro de la marca internacional. De observarse irregularidades, se notificará al interesado instándosele a que, dentro del plazo establecido, subsane los errores apreciados. Tales irregularidades que son meramente formales pueden referirse a la clasificación de los productos y servicios⁴⁴. En tal caso, de existir desacuerdo entre la Oficina de origen y la Internacional, primará la clasificación que la Oficina Internacional estime correcta.

No obstante, las irregularidades pueden producirse asimismo en la indicación de los productos y servicios,⁴⁵ pudiendo consistir aquéllas en la utilización demasiado vaga de un término, en su incomprensibilidad o en su incorrección desde el punto de vista lingüístico, lo que habrá de impedir su posterior clasificación.

⁴⁴ Regla 12.9) del REM.

⁴⁵ Regla 13 del REM.

Finalmente, cabe hablar de irregularidades que no tienen cabida en ninguno de los apartados anteriores y que se refieren a situaciones varias⁴⁶. Así, por ejemplo, se contempla la posibilidad de que la Oficina Internacional reciba una petición prematura de registro internacional por parte de la Oficina de origen, cuando la marca aún no ha sido inscrita en el registro de ésta última. Se considerará también una irregularidad el impago de la tasa correspondiente, la omisión de la declaración de intención de uso de la marca, una solicitud que, al ser presentada directamente por el solicitante, carece de validez o la redacción de la solicitud en una lengua que no es la que le corresponde.

Cuando la Oficina Internacional estime que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, registrará la marca en el Registro Internacional, haciendo figurar en el Registro todos los datos de la solicitud internacional, excepto las reivindicaciones de prioridad, la fecha y el número del registro internacional y la indicación de si la designación se ha hecho en virtud del Arreglo o en virtud del Protocolo. En todo caso hay que tener presente que el contenido de dicho Registro no ha de permanecer necesariamente inalterable, ya que se prevé la posibilidad de que se practiquen algunas modificaciones.⁴⁷

4.5.3.- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La protección de la propiedad industrial por vía internacional se remonta al Congreso de Viena de 1873 sobre la propiedad industrial. Tras un período de evolución posterior se creó la «Unión para la protección de la propiedad industrial», conocida como «Unión de París», pues fue la capital francesa donde se firmó la Convención de 20 de marzo de 1883, creadora de dicha Unión. La necesidad, sin embargo, de un mayor perfeccionamiento de esta Unión llevó a su Comité consultivo a crear una serie de grupos de trabajo con el fin de revisar las estructuras administrativas previstas por la Convención de París y sus acuerdos particulares. Posteriormente y con la finalidad de revisar la Unión de Berna (Unión creada en la misma época que la de París para la

⁴⁶ Regla 11 del REM.

⁴⁷ Las anotaciones que podrán inscribirse en el Registro son las denegaciones en caso o no de oposición, invalidaciones, sustituciones de un registro nacional por uno internacional, o las designaciones posteriores al registro. (Capítulo 4 del REM, Reglas 16 a 23).

protección de las obras literarias y artísticas) se constituyó en Estocolmo, a través del Convenio de 14 de julio de 1967, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La OMPI se transformó en Organismo especializado de la ONU mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General de la OMPI en su sesión de 24 al 27 de septiembre de 1974 y aprobado por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1974. Esta nueva Organización inició su actividad el 26 de abril de 1970 y tiene su sede en Ginebra.

Las principales funciones de dicha Organización, que quedan recogidas en el artículo 4º del Convenio de Estocolmo, son las siguientes:

- fomentar las medidas para mejorar la protección de la propiedad intelectual
- armonizar las legislaciones nacionales en la materia
- asegurar los servicios administrativos de las Uniones de París y Berna, de las Uniones particulares y de cualquier otro acuerdo destinado a fomentar la propiedad intelectual
- prestar asistencia técnica a los Estados que la pidan
- difundir informaciones y fomentar estudios
- mantener servicios de protección internacional y registrar y publicar datos sobre la materia, y
- adoptar las medidas apropiadas para cumplir las finalidades de la Organización.

En cuanto a la estructura orgánica cabe señalar que, en virtud del Convenio de Estocolmo, la Organización se compone de los siguientes órganos: a) La Asamblea General, que está compuesta por los Estados parte en el Convenio que sean miembros además de al menos una de las Uniones, y que constituye el órgano supremo de la Organización; b) la Conferencia, formada por los Estados parte en el Convenio de Estocolmo, «sean o no miembros de una de las Uniones», en la que se discuten las cuestiones de interés general relativas a la propiedad intelectual y en la que se hacen recomendaciones respecto de estas materias; c) El Comité de Coordinación, que está compuesto por los Estados parte en el Convenio que sean miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París o del de la Unión de Berna, o de ambos y cuyas

principales funciones son las de aconsejar a los órganos de las Uniones, a la Asamblea, a la Conferencia y al Director General sobre las cuestiones administrativas y financieras y otras cuestiones de interés común y d) la Oficina Internacional, compuesta por el Director General, a cuyo frente se encuentra, asistido por los Directores Generales adjuntos y el personal necesario para el buen funcionamiento de la misma. La Oficina ejerce funciones administrativas y técnicas, tales como preparar la documentación destinada a las sesiones de los Órganos, ejecutar proyectos para fomentar la cooperación, prestar asistencia técnica a los países en desarrollo para la modernización de sus sistemas de propiedad industrial y de patentes, preparar leyes-modelo, etc. (véase el organigrama de la OMPI en página siguiente).

4.5.4.- Régimen lingüístico del derecho de marcas internacional

Tal y como se expone en el esquema de la tramitación de una marca internacional en el epígrafe 7.2, la redacción de las solicitudes se ha de efectuar necesariamente en inglés o en francés o en ambas, dependiendo de que se trate de una solicitud regida exclusivamente por el AM, exclusivamente por el PAM o por ambos. No obstante, hay que tener presente que el régimen lingüístico expuesto en dicho esquema no sólo afecta a la solicitud en sí misma, sino que se extiende asimismo a otros documentos tales como notificaciones, comunicaciones, declaraciones de intención de uso de la marca, certificaciones de registro, inscripciones, publicaciones, designaciones posteriores o descripciones de una marca.

El idioma en la tramitación de una marca internacional constituye un extremo que aparece regulado en las Reglas 6 y 9 del REM. El apartado 1) de la Regla 6, concretamente, hace distinción entre el idioma en que se redactará la solicitud regida exclusivamente por el Arreglo, que será en lengua francesa, frente a la solicitud regida exclusivamente por el Protocolo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, en cuyo caso la solicitud se redactará en inglés o en francés, según estipule la Oficina de origen, si bien es cierto que dicha Oficina permitirá elegir al solicitante entre uno u otro idioma.

El apartado 2) de la citada Regla, por su parte, hace referencia a aquellos documentos distintos de la solicitud, como son las comunicaciones:

«a) Toda comunicación relativa a una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo o al registro internacional resultante de ella, se redactará en francés, [...] con la salvedad de que, cuando el registro internacional resultante de una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo haya sido objeto de designación posterior en virtud de la Regla 24.1, b), será de aplicación el apartado b). b) Toda comunicación relativa a una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo o tanto por el Protocolo como por el Arreglo, o relativa al registro internacional resultante de esa solicitud, se redactará, [...]: i) en francés o en inglés cuando el solicitante o el titular, o una oficina, dirijan esa comunicación a la Oficina Internacional; ii) en el idioma aplicable según la Regla 7.2 cuando la comunicación consista en la declaración de la intención de utilizar la marca que se adjunte a la solicitud internacional en virtud de la Regla 9.6, d) i) o a la designación posterior de conformidad con la Regla 24.3, b) i); iii) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional a una oficina, a menos que esa oficina haya notificado a la Oficina Internacional que tales notificaciones se han de redactar todas en inglés o todas en francés; cuando la notificación dirigida por la Oficina Internacional se refiera a

la inscripción de un registro internacional en el Registro Internacional, se indicará en esa notificación el idioma en que se ha redactado la correspondiente solicitud internacional recibida por la Oficina Internacional; iv) en el idioma de la solicitud internacional cuando la comunicación consista en una notificación dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular, a menos que alguno de ellos haya expresado el deseo de recibir esas notificaciones en inglés, aun cuando la solicitud internacional esté redactada en francés, o en francés, aun cuando la solicitud esté redactada en inglés».

La Regla 6 en su apartado 3) regula la inscripción y la publicación de los registros internacionales y a este respecto, distingue asimismo entre las solicitudes regidas exclusivamente por el AM, cuya inscripción en el Registro Internacional y su publicación en la Gaceta se realizarán en francés, y las solicitudes regidas por el PAM o por el AM y el PAM, en las que tanto la inscripción como la publicación se realizarán en francés y en inglés. En el caso en que sea una designación posterior la primera efectuada, la Oficina Internacional, además de publicar la citada designación posterior en la Gaceta, procederá a la publicación de su registro internacional en inglés y, posteriormente, en francés.

Finalmente, el apartado 4 de la Regla 9 alude al régimen de la traducción disponiendo que:

«a) La Oficina Internacional realizará las traducciones del inglés al francés y del francés al inglés que resulten necesarias a los efectos de las notificaciones a que se refiere el párrafo 2 b),iii) y iv) y de las inscripciones y publicaciones previstas en el párrafo 3,b) y c). El solicitante o el titular, según proceda, pueden adjuntar a la solicitud internacional o a la solicitud de inscripción de una designación posterior o de una modificación la traducción propuesta de cualquier texto que figure en la solicitud internacional o en la solicitud de inscripción. Si la Oficina Internacional estima que la traducción propuesta no es correcta, podrá modificarla, previa invitación al solicitante o al titular para que formulen observaciones sobre las correcciones propuestas en el plazo de un mes a partir de la invitación; b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina Internacional no traducirá la marca. Cuando, de conformidad con las Reglas 9.4,b), iii) o 24.3, c), el solicitante o el titular faciliten una traducción o varias de la marca, la Oficina Internacional no verificará la corrección de esas traducciones».

A pesar de lo estipulado en las Reglas 6 y 9, existen otros preceptos recogidos en distintos artículos donde se menciona el idioma en que habrá de ir redactado un determinado documento o la posibilidad de traducción de otras partes de la solicitud no mencionadas hasta ahora. Nos referimos concretamente a los apartados 2) de la Regla 7 y a los apartados 2) y 3) de la Regla 17. La Regla 7.2), en primer lugar, dispone que cuando una Parte Contratante exija, como Parte Contratante designada con arreglo al

Protocolo, que una declaración de la intención de utilizar la marca esté redactada en inglés, aun cuando la solicitud internacional lo esté en francés, o que esté redactada en francés, aun cuando la solicitud internacional lo esté en inglés, en la notificación se indicará explícitamente el idioma exigido.

Por lo que respecta al apartado 2), v) de la Regla 17, éste último establece que en la notificación de las denegaciones que no estén basadas en una oposición, sino en el conflicto entre la marca objeto del registro internacional y otra marca anterior, se habrán de indicar todos los datos relativos a esa marca anterior en el idioma en que figure en su solicitud. En caso de que la denegación de la protección sí se base en una oposición:

«la Oficina que comunique la denegación deberá, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de solicitud o de registro, comunicar la lista de los productos y servicios en que se basa la oposición, y podrá asimismo comunicar la lista completa de los productos y servicios de esa solicitud o de ese registro anteriores, en el entendimiento de que dichas listas podrán redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores» (apartado 3 de la Regla 17).

La Regla 9, relativa al contenido de la solicitud internacional, contiene varios apartados que merecen una mención especial, por cuanto están relacionados con la posibilidad de realizar una traducción de determinadas partes de la solicitud. Así, por ejemplo, el apartado 4) a) i) dispone que cuando el nombre del solicitante no figure en caracteres latinos, se realizará una transcripción a caracteres latinos basado en el sistema fonético del idioma utilizado en la solicitud internacional; incluso prevé la posibilidad de sustituir esa transcripción por una traducción al idioma utilizado en la solicitud internacional. La letra xi) del mismo apartado 4) contempla la posibilidad de que cuando la descripción de una marca está redactada en un idioma distinto al de la solicitud internacional, se facilite dicha descripción en el idioma de esa solicitud, estableciendo un precepto similar al previsto en la letra xii) del mismo apartado, en relación al nombre del solicitante pero, en este caso respecto al contenido de la marca en sí; de tal forma que cuando dicho contenido consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, se realizará una transcripción a caracteres latinos, basada en el sistema fonético del idioma de la solicitud, o a números arábigos. Finalmente, la letra iii) del apartado b) de la Regla 9 establece que en la solicitud internacional figurarán asimismo:

«cuando la marca consista total o parcialmente en una o varias palabras traducibles, una traducción de esa o esas palabras al francés, si la solicitud internacional está regida exclusivamente por el Arreglo, o al inglés o al francés, o a ambos, si la solicitud internacional está regida exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo».

4.5.5.- Documentos intervinientes en el procedimiento de registro de una marca internacional

- solicitud de registro internacional
- solicitud de renovación de marca internacional
- certificación registral
- escrito de suspensión de la solicitud
- escrito de contestación a la suspensión
- resolución de concesión o denegación
- petición de renovación de un registro
- escrito de limitación de productos y/o servicios
- notificaciones
- solicitud de extensión territorial
- declaración de concesión o denegación de la petición de extensión de la protección
- petición de transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales y viceversa.
- documento justificativo de legitimidad de uso
- extractos del Registro Internacional de marcas
- certificado de renovación de la marca internacional
- declaración de renuncia del registro internacional
- poder
- petición de corrección de errores en registros y solicitudes
- petición de transferencia de titularidad respecto de registros y solicitudes de registro
- escrito de oposición

- comunicaciones
- declaración de intención de uso
- inscripción de modificación
- inscripción de cancelación

De este capítulo además de analizar y recoger los elementos y conceptos clave en los distintos sistemas jurídicos, así como el régimen lingüístico, hemos realizado un inventario de los documentos que se repiten en todos los procedimientos y en qué fase del dicho procedimiento se insertan: la fase de solicitud, la de oposición o la de resolución que reflejamos en la siguiente tabla:

Documento	OEPM	The Patent Office	OAMI	OMPI
Solicitud de registro	×	×	×	×
Solicitud de renovación	×	×	×	×
Certificación registral	×	×	×	×
Escrito de suspensión de la solicitud	×	×	×	
Escrito de contestación a la suspensión	×	×	×	
Resolución de concesión o denegación	×	×	×	×
Notificaciones			×	×
Carta de irregularidades				×
Solicitud de extensión territorial			×	×

Documento justificativo de legitimidad de uso				×
Escrito de limitación de productos y/o servicios	×	×	×	×
Declaración de renuncia	×	×	×	×
Poder de representación	×	×	×	×
Declaración de intención de uso	×	×		
Extractos del registro				×
Escritos de oposición	×	×	×	
Escritos de contestación a suspensos	×	×	×	
Comunicaciones			×	×
Título de concesión de la marca	×	×	×	×
Declaración de consentimiento	×	×		
Escritos de contestación al suspenso	×	×	×	
Documentos de prueba de uso	×	×		

De este análisis se desprende, por un lado, la cantidad y el tipo de documento que pueden surgir en el procedimiento de registro de una marca, al tiempo que descubrimos que hay textos que sólo se dan en un contexto nacional, pero que pueden formar parte de un expediente de marca comunitaria o internacional. En el capítulo siguiente, pretendemos seleccionar de todos estos textos cuáles son los que se traducen

con mayor frecuencia. Para ello visitamos las sedes de las distintas oficinas de propiedad industrial con el fin de contactar con traductores y expertos en el campo de la propiedad industrial.

5.1.- EL TRADUCTOR DE DOCUMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez analizadas las principales características del procedimiento de registro de una marca en el derecho español, británico, comunitario e internacional, así como el régimen lingüístico de los documentos que se suceden en dicho procedimiento, estudiaremos en este epígrafe quiénes son los profesionales que realizan la traducción de gran parte de los documentos enumerados en los apartados anteriores.

En efecto, de entre los documentos que se suscitan en dicho procedimiento, algunos deben ser necesariamente traducidos, puesto que así lo dispone en nuestro caso la Ley¹ española de Marcas, mientras que otros necesitarán traducción en virtud de la situación jurídica y comunicativa en la que se den y de los participantes en dicho proceso. En principio, cabe señalar que ninguno de los instrumentos jurídicos consultados, y que analizamos a lo largo de este capítulo, hace mención expresa a quién debe ser la persona encargada de llevar a cabo las traducciones, ni cual ha de ser su perfil profesional. Asimismo, no se hace distinción alguna sobre si la traducción de los documentos ha de ser oficial o jurada, o si, por el contrario, se admiten traducciones hechas privadamente. Las respuestas a cada uno de estos interrogantes son bien distintas según el cliente y el lugar donde se realice la traducción del documento en cuestión. Analizaremos a continuación lo que sucede en la práctica tanto en España, en la Oficina de Patentes del Reino Unido, como en la OMPI y en la OAMI.

En el caso de España, la reciente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas prevé en varios de sus artículos la obligatoriedad de presentar la «traducción al castellano» de aquellos documentos que no estén redactados en lengua española, sin precisar el legislador español, como acabamos de mencionar, quién ha de realizarla y si ésta ha de ser jurada o no. No obstante, en nuestra legislación de propiedad industrial existen algunos instrumentos jurídicos que sí hacen mención a las personas que pueden realizar algunas de estas traducciones. Nos referimos concretamente al R.D. 2424/1986, de 10 de octubre, de Aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, hecho en Munich el 5 de Octubre de 1973, en virtud del cual los Agentes de la

¹ Véanse en particular los artículos 11.9, 14.3, 83.2 y 86.2.b) de la citada Ley.

Propiedad Industrial tienen potestad para realizar traducciones de documentos relacionados con el procedimiento de registro de una marca o de una patente.

Para el caso concreto de la patente europea, el R.D. 2424/1986 establece en su título V, que *«cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, el titular de la patente deberá proporcionar al Registro de la Propiedad Industrial una traducción al español del fascículo, así como en los supuestos en que la patente haya sido modificada durante el procedimiento de oposición (art. 7)»*. En lo que se refiere a la persona encargada de la traducción, el artículo 8 dispone que *«... cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España, será necesario que la traducción del texto sea realizada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante el Registro español o por un intérprete jurado nombrado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores»*.

La importancia que reviste la traducción de este tipo de documento, hasta el punto que la ausencia de ésta hará que la patente no produzca efectos en España, viene confirmada además en el artículo 11 del citado R.D., al afirmar:

Cuando se haya aportado una traducción en español, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, esta traducción se considerará como fehaciente si la solicitud de patente europea confiere, en el texto traducido, una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada.

Ni siquiera la propia Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes en sus artículos 155 a 158, donde se regula la figura del Agente de la Propiedad Industrial, así como tampoco en el Real Decreto 278/2000, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial² se menciona expresamente que entre las funciones de dichos agentes esté la de traducir los documentos relacionados con un procedimiento de registro de una marca o una patente. No obstante, la práctica nos demuestra que, efectivamente en virtud del R.D. 2424/1986, estas traducciones pueden ser llevadas a cabo no sólo por un intérprete jurado, sino también por Agentes de la Propiedad Industrial³. Tras la consulta de expedientes, tanto de patentes como de marcas en el Registro de la OEPM, advertimos

²BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2000

que, en efecto los Agentes dan fe, con su firma y sello, de la bondad de la traducción. A continuación mostramos el sello con el que firman los Agentes de la Propiedad Industrial la traducción de los documentos recogidos en el Real Decreto que hemos mencionado anteriormente:

La presente traducción al español de texto
 del fascículo de patente europea nº
 , concedida con designación de
 España, ha sido realizada para dar cumplimiento a
 lo establecido en el Decreto 2474/1986 de 10 de
 Octubre de 1986 con la intervención del Agente de
 la Propiedad Industrial acreditado ante la Oficina
 Española de Patentes y Marcas:
 Agente de la Propiedad Industrial

Fig. 29.- Sello de los Agentes de la Propiedad Industrial

En la práctica de la traducción de este tipo de documentos en España existen también otras limitaciones. Tal es el caso de la traducción al español de documentos de marcas redactados en lengua extranjera (documentos de prioridad y declaraciones de consentimiento, principalmente) que también son realizadas por los Agentes de la Propiedad Industrial, aun cuando no exista ninguna normativa que les acredite para la traducción de este tipo de documentos. Es decir, existe un vacío por parte del legislador español al no existir norma alguna que ponga de manifiesto la posibilidad de los Agentes de la Propiedad Industrial de realizar también la traducción al español de documentos relacionados con el registro o la protección de una marca. La única justificación que se encuentra a la actuación de los Agentes respecto de estos documentos reside en la petición expresa, por parte de aquéllos, al Presidente de la OEPM en una reunión interna celebrada hace algunos años. Al parecer, no existe constancia por escrito de lo acordado en dicha reunión⁴.

Ante tal panorama, cabría preguntarse si a los Agentes de la Propiedad Industrial se les exige algún tipo de formación lingüística o traductológica para poder estar acreditados ante la OEPM. La respuesta a esta pregunta la encontramos en las bases

³ Hay que señalar, sin embargo, que la mayor parte de los despachos de Agentes de la Propiedad Industrial de reconocido prestigio tienen a traductores en plantilla, si bien esta situación no suele ser la más habitual.

⁴ La información que aquí se expone ha sido facilitada verbalmente por personal de la propia OEPM.

para el concurso que periódicamente convoca el Director de la OEPM. Según el artículo 157 de la Ley de Patentes los requisitos para poder inscribirse en el Registro especial de Agentes de la Propiedad Industrial son los siguientes:

a) ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad Europea. Ser mayor de edad y tener despacho profesional en España o en un Estado miembro de la Comunidad Europea;⁵

b) no estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolosos, excepto si se hubiera obtenido la rehabilitación;

c) estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros títulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos⁶;

d) superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial;

e) constituir fianza a disposición de la OEPM y concertar un seguro de responsabilidad civil hasta los límites que se determinen en el Reglamento.

De entre estos requisitos nos vamos a centrar en el examen de aptitud cuyas características generales vienen descritas en el art. 59.4.a) del Reglamento de Ejecución de Patentes:

El examen de aptitud tendrá por finalidad valorar si el aspirante posee los conocimientos necesarios para desempeñar la actividad profesional definida en el artículo 156 de la Ley, en particular, si el aspirante posee un conocimiento suficientemente amplio de las normas nacionales e internacionales que regulan y afectan a la propiedad industrial y si está familiarizado con el manejo de tal conocimiento, para aplicarlo en las condiciones que se

⁵ La referencia al despacho en otro país de la Comunidad fue introducida por el Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

⁶ No olvidemos que en la última convocatoria de 5 de abril de 2002, a diferencia de la anterior de 1997, se contempla la posibilidad de que se presenten a la misma nacionales de otros Estados miembros y a los cuales se les exige estar en posesión de títulos, certificados o diplomas que acrediten su formación con respecto a la Propiedad Industrial en sus países de origen.

plantean habitualmente a un agente de la propiedad industrial durante el ejercicio de su profesión⁷.

Según las bases de la última convocatoria que tuvo lugar en septiembre de este año⁸, dicho examen viene articulado en tres ejercicios, cada uno de los cuales tiene carácter eliminatorio (Véase el punto 6.2 de la convocatoria). El segundo de ellos corresponde al del idioma y consiste en una traducción al español, sin diccionario, de un texto redactado en un idioma a elegir necesariamente entre inglés, francés y alemán. El tiempo estipulado para este ejercicio es de 60 minutos y en ella se valorará especialmente el vocabulario, construcción gramatical y la comprensión del idioma. El texto en el idioma elegido y la traducción realizada serán leídos por el aspirante ante el Tribunal en sesión pública y se puntuará de cero a 30 puntos. Asimismo, tras la realización oral y pública de cada ejercicio, el Tribunal podrá formular preguntas sobre el mismo al aspirante durante quince minutos como máximo. Por consiguiente, cabe la posibilidad de una pequeña prueba oral relacionada con la traducción realizada por el opositor.

Mostramos a continuación un ejemplo del examen de lengua de la convocatoria de 1997:

III. The ISA indicated that the problem underlying the invention was to provide alternative teeth whitening compositions comprising organic peroxy acids. Since several prior art documents, inter alia, document "B" related to such compositions, the ISA concluded that, neither the organic peroxy acid function, forming the only structural feature common to the seven compounds, or groups of compounds, listed in claim 1, nor the teeth whitening effect of these compounds could be regarded as defining any contribution over the prior art. More particularly, the ISA took the view that, in the light of the disclosures of document "C" and document "D" describing teeth whitening compositions comprising peroxyhexanoic acid, which compound belonged to the first group of the seven compounds or groups of compounds, there was a lack of a special technical feature within the meaning of Rule 13.2 PCT, and thus the claimed compounds were not linked so as to form a single general inventive concept. Accordingly, the ISA came to the conclusion that the requirement of unity, as set out in Rule 13.1 PCT, was not met and the search was carried out only for the first invention of the group of seven inventions. The six additional search fees were requested for the groups of compounds having the general formulas "II" to "IV".

⁷ Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 1986).

⁸ Véase la Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca el examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial y el examen de aptitud acreditativo del conocimiento del Derecho español como requisito previo al ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial por profesionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE núm. 82, de 5 de abril de 2002).

IV. On 22 March 1996, the Applicants paid the additional search fees under protest in accordance with Rule 40.2(c) PCT. In support of the protest, the Applicants argued that:

- a) claim 1 comprised a so-called "Markush Grouping" of organic peroxy acids and in accordance with "the EPO guidelines, Part C, Chapter III, point 7.4a", unity of invention should be considered to be present since the alternatives (in the Markush Grouping) all had a common activity (bleaching) and since they all belonged to the class of peroxy acids, and a common structure was present (the peroxy group);

Fig.-30.- *Ejemplo de prueba de idioma para la acreditación de Agente de la Propiedad*

A la luz del citado texto cabría subrayar lo siguiente:

a) el examen de lengua consiste en la traducción al español de un texto jurídico-administrativo de aproximadamente 500 palabras.

b) no figura en el mismo el encargo de traducción, pues no se sabe a quién va dirigida, ni la función de dicha traducción

c) está además descontextualizado, pues no aparece la fuente de donde se extrae dicho texto.

d) es una traducción sin diccionario, situación ésta que se aleja bastante de lo que se realiza en un entorno de trabajo real.

e) otra de las observaciones que queremos resaltar es el hecho de que, en las bases de la convocatoria consultadas, para aspirar al cuerpo de Agentes de la Propiedad Industrial, se advierte en el temario la ausencia de algún tema o aspecto que guarde relación alguna con la forma de proceder del aspirante para realizar la traducción. El temario consta fundamentalmente de cuatro bloques, cuyo contenido es esencialmente jurídico-administrativo: patentes y modelos de utilidad; marcas y nombres comerciales; registro europeo, internacional y comunitario; y funcionamiento de la OEPM y la actuación profesional de los Agentes de la Propiedad en España. Este punto reviste especial importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que es el segundo de los tres ejercicios y

que todos ellos tienen carácter eliminatorio. Posiblemente, esta responsabilidad recaiga en los preparadores de este tipo de concurso público.

f) Parece confundirse la competencia lingüística con la competencia traductora. En cualquier caso, no debemos confundir la una con la otra, aún cuando la competencia lingüística sea parte de la competencia traductora. Haría falta, más bien, adecuar esta prueba a la realidad del mundo profesional del traductor (Schäffner, 1998). Esta última observación es especialmente relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que los exámenes son corregidos por un profesor de la Escuela Oficial de Idiomas.

En España además de la situación particular de los Agentes de la Propiedad Industrial, hay que señalar que existe también la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la especialidad de Propiedad Industrial (Rama Técnica y Jurídica). Para concurrir a estas ramas se requiere titulación específica como Derecho o Ingeniería, según los casos. Dentro de este tipo de concurso público resulta asimismo peculiar la obligatoriedad, para el opositor, de realizar una prueba de idioma, siendo ésta la última de las cuatro que estipulan las bases de la convocatoria⁹ y de carácter eliminatorio cada una de ellas. La particularidad de esta prueba no reside sólo y exclusivamente en la obligatoriedad de la misma, sino en su estructura.

A la luz de las bases establecidas al efecto, el cuarto ejercicio consta de dos pruebas. La primera prueba, a su vez, tiene dos partes A) Traducción y B) Conversación (ambas obligatorias). Con respecto a la parte A) habrá dos traducciones una al español, sin diccionario, y que necesariamente será del francés, inglés o alemán, según elija el participante; y la otra del español al idioma previamente seleccionado y también sin diccionario. Para cada traducción el tiempo estipulado es de treinta minutos, valorándose especialmente el vocabulario, la construcción gramatical y la comprensión del idioma. Se observa, por consiguiente, que existe tanto la traducción directa como inversa, mientras que para los Agentes de la Propiedad Industrial sólo se preveía la traducción directa. Por lo que respecta a la parte B), ésta consistirá en un diálogo del

⁹ Véase la Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (especialidad de Propiedad Industrial) BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2000.

Tribunal con el aspirante sobre un tema propuesto por dicho Tribunal durante un tiempo máximo de quince minutos. La segunda prueba consiste en una traducción al español de un texto de un segundo idioma seleccionado por el opositor. Dicha prueba será voluntaria y sólo podrán acceder a ella aquellos aspirantes que hayan superado la primera prueba obligatoria.

Resulta peculiar que, pese a la realización de una prueba lingüística con las características que acabamos de describir, a estos funcionarios, cuyo destino es el organismo autónomo de la OEPM, no les esté reconocido en virtud de ningún instrumento jurídico, tal y como sucede con los Agentes de la Propiedad Industrial, la posibilidad de realizar o revisar traducciones relacionadas con la tramitación del registro de una marca o de una patente europea. Sin embargo, a nivel interno sí pueden redactar en español documentos de contenido jurídico y serán asimismo competentes para leer y comprender documentos de la misma naturaleza cuando éstos vengan redactados en otros idiomas, fundamentalmente en inglés, francés y alemán.

En definitiva, la traducción de documentos de la propiedad industrial constituye una fuente de trabajo para los intérpretes jurados en España, si bien ésta se ve condicionada por la presencia de los Agentes de la Propiedad Industrial. Esta realidad, nos demuestra, por un lado, la falta de regulación de la profesión de traductor e intérprete que existe en España y que se podría subsanar mediante la creación de un colegio profesional y, por otro, como consecuencia de lo anterior, el intrusismo que, en general, padece hoy día la profesión de traductor e intérprete (Pujol, 2000; Monzó, 2002).

La situación en el Reino Unido es algo diferente, si bien presenta, en algunos aspectos, cierta similitud con lo que acontece en España. En principio, convendría aclarar que desde el punto de vista jurídico partimos de la misma base, es decir, tampoco existe una normativa específica en donde se haga constar la persona que debe realizar la traducción de determinados documentos relacionados con la propiedad industrial. Si bien en el Reino Unido a los agentes de marcas (*trade marks agents*) se les otorga gran poder participativo en todos los trámites relacionados con el procedimiento de registro de una marca, tal y como se expresa en el art. 82 de la *Trade Marks Act, 1994*, en ningún caso se le confiere a estos profesionales el poder de realizar

traducciones, al menos dicha potestad no está reconocida de manera oficial como ocurre en España:

Except as otherwise provided by rules, any act required or authorised by this Act to be done by or to a person in connection with the registration of a trade mark. Or any procedure relating to a registered trade mark, may be done by or to an agent authorised by that person orally or in writing (s. 82, Trade Marks Act, 1994).

La práctica habitual suele ser el contratar los servicios de un traductor, a ser posible especializado en temas de derecho de propiedad industrial, para que se ocupe de la traducción de estos documentos. Asimismo, la Oficina de Patentes en el Reino Unido tampoco se hace cargo de la traducción de documentos que, aunque procedentes de otros países, no estén redactados en lengua inglesa. En estos casos la traducción corre a cargo de la persona que presenta el documento.

No obstante, encontramos algunas referencias en la normativa británica relativas al tema de la traducción que merece la pena subrayar. En primer lugar, en el art. 78 (2) (b) de la citada *Trade Marks Act, 1994*, se establece la posibilidad de que la Secretaría de Estado pueda dictar normas específicas que regulen, por ejemplo, la exigencia de traducción de documentos, así como la presentación y la autenticidad de las mismas:

The Secretary of State may make rules [...] and generally for regulating practice and procedure under this Act
(2) Provision may, in particular, be made [...] (b) requiring and regulating the translation of documents and the filing and authentication of any translation [...]

En segundo lugar, el art. 72(2) del *Trade Marks Rules, 2000* prevé la posibilidad de rechazo de una traducción que, en opinión del Director de la Oficina, no sea adecuada y en cuyo caso se facilitará otra traducción. Esta última observación nos lleva a pensar que en el seno de dicha Oficina existe personal con, al menos, conocimientos de idiomas y especialistas en el léxico propio de esta rama del derecho; de lo contrario carecerían de criterio alguno sobre el que argumentar su rechazo a la traducción de un determinado documento. En definitiva, existe en este sentido bastante recelo a la hora de proclamar abiertamente que la Oficina de Patentes británica contrata traductores, aunque quizás su cargo aparezca oficialmente con otra denominación.

En cualquier caso, el aprendizaje de lenguas constituye también un elemento esencial en la formación de los agentes de la propiedad industrial. *The Chartered Institute of Patent Agents* junto con *The Institute of Trade Mark Agents* son las dos instituciones responsables de llevar a cabo los exámenes conducentes a la obtención del título de *patent agent* o *trade mark agent* en el Reino Unido. En un folleto de divulgación sobre la profesión del agente de propiedad industrial publicado por *The Chartered Institute of Patent Agents* se expresa no ya sólo el bagaje lingüístico del agente de la propiedad industrial, sino también el técnico y el jurídico:

You need to have a sound scientific background in order to be able to understand technical developments and reduce them to writing which is clear and unambiguous. You need to have a detailed knowledge of intellectual property law but not, for example, of family or maritime law, and your need to have a tolerable reading knowledge of French and German rather than fluency in speaking either (*The Chartered Institute of Patent Agents*, 1992).

En el ámbito de las organizaciones internacionales y de las Oficinas de la Unión Europea relacionadas con la propiedad industrial la situación es bien distinta. En el caso de la OMPI, existe una política de contratación de traductores en virtud de la cual no sólo se contratan oficialmente traductores sino que existe una jerarquía de puestos dentro del ámbito de la traducción que permiten hacer carrera a aquellos que empiecen en puestos iniciales. Existen en concreto tres categorías, P.3¹⁰ (la denominación del puesto es la de *translator*) que es el puesto de traductor base y cuya duración es de dos años con posibilidad de renovación; la categoría P.4 (la denominación del puesto es *senior translator*) que es para el puesto de revisor y finalmente la de P.5 para la persona designada como Jefe de la Sección de Traducción y que deberá además cumplir funciones de revisor. La utilización de la letra P hace referencia a la categoría *profesional* del puesto en cuestión. Los contratos suelen hacerse por dos años y son prorrogables por períodos de otros dos y una vez que el candidato haya desempeñado su puesto durante siete años desde su contrato inicial éstos pasan a ser plantilla de la organización.

Los requisitos exigibles en cuanto a titulación suele ser la de obtener una titulación en Traducción o cualquier otro título equivalente, pero para puestos de mayor responsabilidad dentro del ámbito de la traducción se requiere no sólo una mayor

¹⁰ Existe también la categoría P.2 pero, no se suelen contratar a traductores con esta categoría, sino que su primer contrato suele ser el de P.3.

experiencia profesional (12 años para el puesto P.5 y 9 para el P.4), sino que en ocasiones también se puede acceder con titulaciones en Derecho, como ocurre para el puesto P.4. No en vano, en las propias bases de la convocatoria se especifica que *most of the posts require staff with a legal background and considerable experience in the field of intellectual property*¹¹.

En cuanto al perfil profesional que se exige para desempeñar estos puestos, hay que señalar que será distinto en función de su jerarquía. Así, por ejemplo tal y como se describe en el ejemplo que se expone en la página siguiente, los requisitos exigidos para un puesto P.3 son los siguientes:

- a) tener una titulación en Traducción, a ser posible en traducción técnica, o cualquier otro título universitario que sea relevante para el puesto en cuestión, o bien otro título equivalente¹²
- b) acreditar al menos seis años de experiencia en el ámbito de la traducción técnica
- c) poseer buenos conocimientos en informática, especialmente en procesamiento de datos y estar familiarizados con el entorno Windows.
- d) tener buena disposición para trabajar en equipo
- e) tener excelentes conocimientos de inglés (preferiblemente lengua materna) y buenos conocimientos de francés. Se tendrá en cuenta también el conocimiento de otra de las lenguas de la Organización

Por lo que respecta al trabajo que habrá de desempeñar, sus principales obligaciones son las siguientes:

- a) traducción al inglés, con la ayuda de herramientas informáticas, de aquellos elementos susceptibles de traducción en las solicitudes de registro internacional de marcas, es decir, los nombres de productos y servicios para los que se pretende realizar el registro, los colores que se reivindican, la

¹¹ Véanse las denominadas *Guidelines for Applicants* de cualquiera de los puestos anunciados oficialmente en la OMPI

¹² En algunas ocasiones si no se posee un título universitario en traducción se da preferencia a licenciados en derecho que acrediten conocimientos de idiomas o a titulados en lenguas extranjeras en general.

- descripción de la marca, así como todo lo relativo a cualquier cambio que se produzca en el curso de dicho registro
- b) traducción de los nombres de los productos y servicios si la protección de la marca fuese denegada
 - c) gestión y actualización del sistema de traducción asistida para el registro de marcas, así como participación en la actualización de la Clasificación de Niza, de diccionarios y de la terminología en general
 - d) cualquier otra tarea que requiera el Departamento de destino del candidato.

<i>PROFESSIONAL CATEGORY</i>			CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: January 11, 2002		
<i>Position title:</i>	<i>Level (Grade)</i>	<i>CCOG</i>	<i>Duty Station</i>	<i>Date for entry on duty</i>	<i>Duration of appointment</i>
Translator	P.3	1160 I.O.06	Geneva	As soon as possible after closing date	two years
<i>Organizational unit:</i> Administration Section International Registrations Department			This vacancy is open to applicants of either sex. Applications from qualified women candidates are encouraged. The conditions governing employment are defined in the Staff Regulations and Staff Rules of WIPO. They follow generally those of the United Nations common system, and include tax-free salary and allowances, five-day week, annual leave of 30 working days, participation in pension scheme and medical benefit scheme. WIPO staff members may be assigned to any activities or offices of the Organization.		
<u>Principal duties</u> Under the supervision of the Head of the Administration Section, the incumbent carries out the following tasks: (a) translation into English, within a computerized flow-management environment, of the translatable elements of applications for the international registration of marks, that is to say the names of the goods and services for which international registration is sought, the particulars of claimed colors, the description of the mark, etc., together with other elements relating to changes affecting the international registration of marks; (b) translation of the names of the goods and services where protection has been refused; (c) management and updating of the trademark computer system translation/classification dictionary and participation in terminological work; (d) other work of the Section, as required.					

Fig. 31.- Principales tareas de un traductor de la OMPI

Dependiendo de si se trata de un puesto fijo (*fixed-term staff*) o temporal (*short-term staff*), la Organización puede someter el candidato a un examen para el primero de los puestos mencionados. El tipo de examen suele ser una muestra representativa del trabajo que, como traductor, vaya a desempeñar el propio candidato. Así, por ejemplo, podemos encontrarnos con un examen de las siguientes características:

MEN93M01	Translation	
Draft	Personal List - translation	
Request:	Goods and Services	
Original (French)	Translated (English)	
Classes: 16 35 41 42		
Top v Mise à disposition de temps	_____	Top
v d'accès à des documents	_____	
v électroniques et aux bases de	_____	
v données; développement de	_____	
v présentation et de moyens de	_____	
v communication sur des réseaux	_____	
v globaux; élaboration de sites	_____	
v web; mise à disposition de	_____	
v temps d'accès à des réseaux	_____	
v globaux; consultations	_____	
v techniques et	_____	
v professionnelles dans le	_____	
v domaine de l'Internet;	_____	
v développement et élaboration	_____	
v de logiciels; location de	_____	

Fig. 32.- Modelo ficticio de examen de traducción para el ingreso en la OMPI

Como se aprecia se corresponde con la lista de productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de una marca, tarea ésta que habrá de desempeñar en caso de ser seleccionado. Nuevamente nos encontramos con textos que carecen de encargo de traducción y redactados y extraídos al margen de cualquier situación comunicativa. Hay que mencionar que también se traducen otro tipo de documentos relacionados con la propiedad industrial, en general, y con el derecho de marcas en particular, nos referimos a los documentos de reunión, a la Revista de la OMPI que se edita en tres idiomas, inglés, francés y español, así como los distintos folletos de divulgación que edita la OMPI.

Para el puesto P.4 los requisitos exigibles son más numerosos y sus tareas requieren una mayor preparación y experiencia en este sector de la propiedad. Normalmente sus tareas son de revisión de traducciones de cualquiera de los temas de carácter técnico abordados por la Oficina, comprobando especialmente la precisión y la coherencia terminológica, participar en la creación de herramientas informáticas para la traducción, así como en el desarrollo de sistemas de traducción asistida y en la creación de bases de datos terminológicas.

Cabe señalar también el papel que dentro de esta Organización tienen los juristas lingüistas quienes, en la mayor parte de los casos, realizan también tareas de traducción y revisión. Son ellos, por ejemplo, los encargados de redactar, en inglés o francés¹³, y de enviar las cartas de irregularidades a las distintas oficinas nacionales cuando existe algún defecto de forma en la solicitud de registro internacional y también a los solicitantes a los que se remiten las comunicaciones de dichas oficinas nacionales.

En el ámbito del registro de marca comunitaria tenemos que hacer referencia a una de las, hasta la fecha, doce Agencias Comunitarias¹⁴ creadas por decisión del Consejo y la Comisión Europeos, la OAMI con sede en Alicante. Todas ellas son organismos autónomos y carecen, en su mayoría, de servicios de traducción propios. Por tal motivo se creó, en virtud del Reglamento del Consejo (CE) núm. 2965/94, de 28 de noviembre de 1994, modificado por el Reglamento (CE) núm. 2610/95 de 30 de octubre, el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (*The Translation Centre for the Bodies of the European Union*) con sede en Luxemburgo. Su misión no es otra que la de prestar los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de las Agencias Comunitarias y entre las que se encuentra la propia OAMI. No obstante, su misión principal se amplió también a otras instituciones europeas, aun cuando éstas gozaran de sus propios servicios de traducción:

The Translation Centre was set up in 1994 to provide the translation service for a large number of European agencies and bodies. In 1995 the Council enlarged the role of the Centre, allowing it to work for institutions and bodies that have their own translation services, and charging it with a central role in interinstitutional cooperation on translation-related matters (WAGNER et al, 2002: 23).

Resulta imprescindible dedicar un apartado dentro de este capítulo a la estructura y funciones de dicho Centro de Traducción para analizar cómo se lleva a cabo el proceso de traducción y qué tipo de profesionales las realizan. Este análisis es importante por dos razones fundamentales, la primera de ellas porque se ha producido en los últimos años un incremento de la carga de trabajo en este Centro y la segunda porque la OAMI se ha convertido en su principal cliente representando el número de páginas para traducir procedentes de dicha Oficina algo más del 70% del volumen total.

¹³ No olvidemos que la OMPI tiene fundamentalmente dos lenguas oficiales de trabajo: el inglés y el francés.

Mostramos a continuación unos gráficos que ponen de manifiesto ambas realidades en función del número de páginas traducidas en el año 2001:

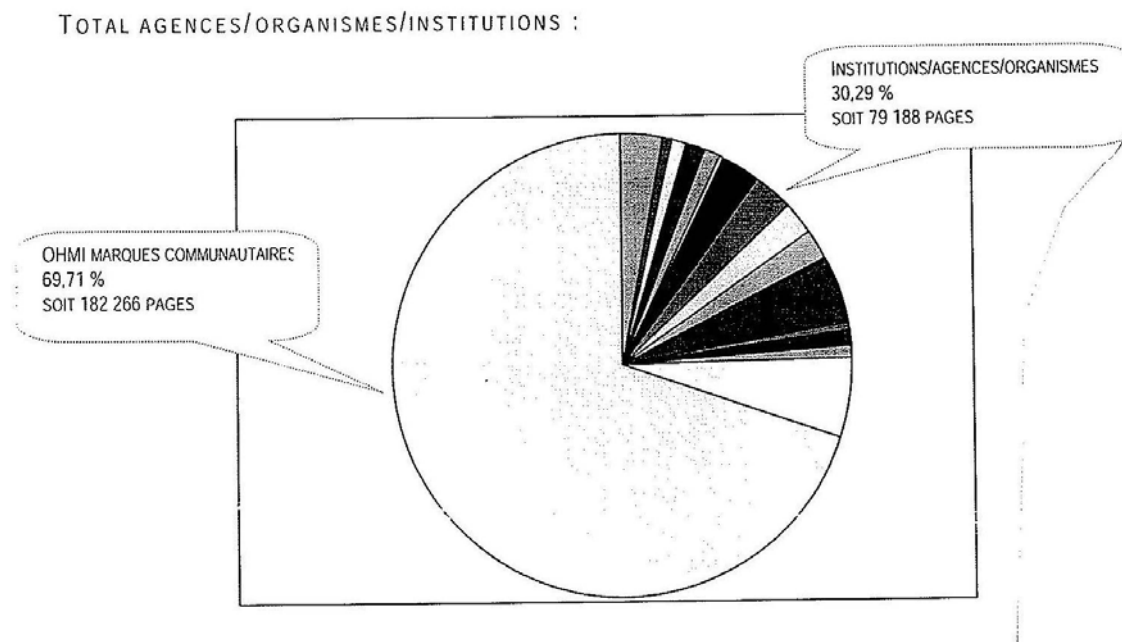


Fig. 33.- Volumen de traducción del Centro de Traducción en Luxemburgo

El Centro de Traducción consta de varios departamentos de entre los cuales se encuentra el Departamento de Traducción. Su principal misión es la de realizar todas las solicitudes de traducción y revisión que le son encomendadas. No obstante, dicho departamento no funciona de manera aislado sino que su personal está ubicado en sus cuatro grandes dependencias o secciones:

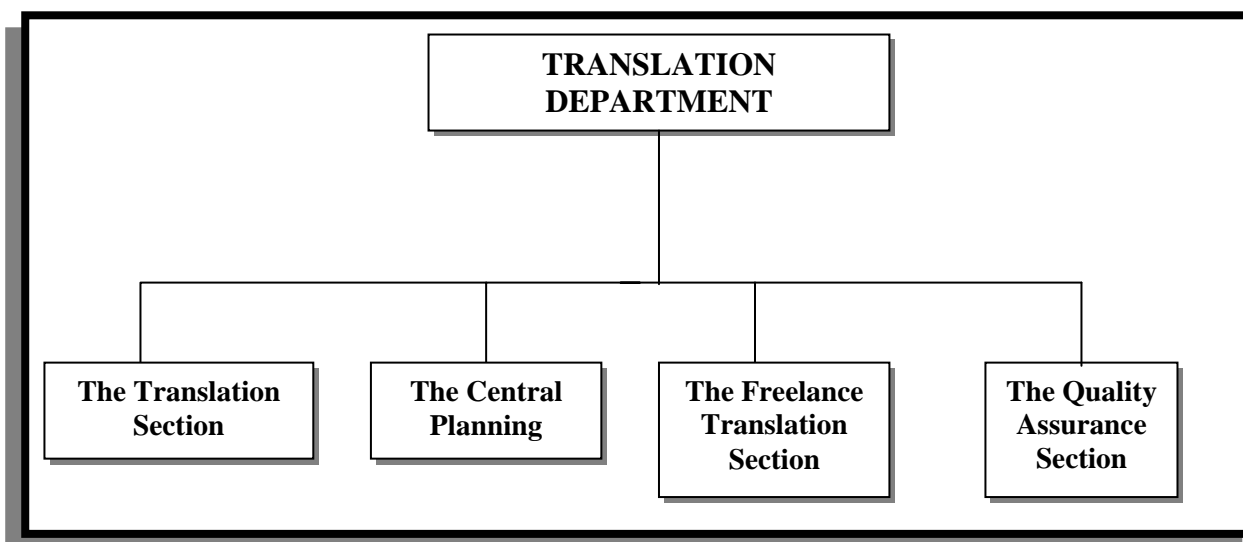


Fig. 34.- Organigrama del Centro de Traducción de Luxemburgo

¹⁴ De entre las doce agencias podemos citar, por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente, la Fundación Europea de Formación, el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos o la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

La primera de estas secciones, *The Translation Section*, está compuesta por 60 traductores que representan las once lenguas oficiales de la Unión Europea. Existen aproximadamente entre cuatro y seis traductores por cada lengua trabajando cada uno de ellos con herramientas informáticas y guardando sus traducciones en un servidor central. Las traducciones son revisadas por otros traductores de la misma lengua materna, tanto si son realizadas por traductores internos como externos. El tipo de trabajo que predomina es el trabajo en equipo puesto que los traductores comparten despacho entre ellos, asegurándose de esta manera que existan, al menos, dos nacionalidades por cada uno de sus despachos, al tiempo que se potencia el intercambio cultural.

La segunda, *The Central Planning*, está compuesta por cinco equipos cada uno de los cuales cumple con funciones tan diferentes como la recepción de los documentos procedentes de las distintas agencias e instituciones, distribución del trabajo tanto a los traductores internos como a los externos, creación de herramientas de ayuda al traductor como las memorias de traducción, gestión de los servicios de documentación o la biblioteca.

The Freelance Translation Section está compuesta por cinco personas encargadas principalmente de distribuir el trabajo a los traductores externos, facilitar material terminológico y de referencia a los traductores cuando éstos plantean alguna duda o pregunta sobre su trabajo, recibir las traducciones externas y revisarlas, aunque esta tarea le corresponde a la *Translation Section*, así como tramitar las facturas con el departamento de asuntos económicos (*Finance Section*).

The Quality Assurance Section es el departamento encargado de velar por la calidad de las traducciones, tanto las llevadas a cabo por traductores internos como externos. Asimismo le compete la ardua tarea de formar y reciclar a los traductores internos, además de desarrollar métodos de trabajo que contribuyan a mejorar la calidad de la traducción.

A la luz de lo expuesto en los párrafos anteriores se deduce que existe una doble contratación de traductores. Por un lado, los denominados *in-house* o *internal translators* que son contratados como *Temporary Members of Staff* con un contrato de

tres años renovable, sobre la base de una selección cuyos criterios dependerán del puesto concreto que se vaya a desempeñar. El objetivo esencial de la selección es el de elaborar una(s) lista(s) de potenciales candidatos (*reserve lists*) a la(s) que poder acceder cuando haga falta personal. El lugar de trabajo de aquellos traductores que sean contratados por esta vía es Luxemburgo.

Por otro lado, existe también la posibilidad de que los traductores sean contratados mediante un *freelance contract* con el fin de responder a necesidades específicas. Estos son los denominados traductores externos. Este tipo de contrato reviste una especial importancia habida cuenta de que entre el 50% y el 60% del trabajo traductológico del Centro de Traducción se envía directamente a traductores externos y que existe además dentro de dicho centro, tal y como acabamos de exponer anteriormente, una sección dedicada sólo y exclusivamente a gestionar y revisar las traducciones realizadas por traductores externos y agencias: «*The Centre currently employs some 65 in-house translators, all in Luxemburg. Most of the translators are employed on renewable temporary contracts. About 50% of the Centre's workload is sent to freelance translators and agencies* (WAGNER et al, 2002: 23)».

Una vez analizado el perfil profesional de los traductores que realizan las traducciones de documentos relativos al registro de marcas comunitarias, cabría preguntarse si en la OAMI existe también personal especializado en el ámbito de la traducción. En este sentido hay que mencionar que el sistema de contratación de traductores en la OAMI es bastante peculiar. En primer lugar hay que señalar que, a nivel lingüístico, se trabaja en grupos de dos, uno por cada una de las lenguas de trabajo de la OAMI. Este grupo está formado por un jurista lingüista y un traductor que nunca es contratado como tal, sino como «asistente» del jurista lingüista. Las tareas que desempeñan uno y otro son distintas, aunque complementarias. El jurista lingüista desempeña tareas de revisión de textos de contenido esencialmente jurídico, tales como las Directrices de las distintas Divisiones de Oposición o Examen o de las Salas de Recurso, las Comunicaciones del Presidente de la OAMI, las Resoluciones de las Divisiones de Oposición, cuestiones relacionadas con contestaciones a reclamaciones de los trabajadores¹⁵), las *Frequently Asked Questions*, (FAQs), las licitaciones, las Actas de reuniones de grupos de trabajo que tienen lugar entre las distintas Oficinas de Marcas

de los diferentes Estados miembros y las Actas de las Sesiones del Consejo Presupuestario. Al traductor se le reservan aquellos documentos con menor contenido jurídico, como documentos de divulgación, además de desempeñar tareas de recopilación terminológica y de creación de glosarios internos.

Resulta oportuno también, además de examinar el perfil profesional del traductor de este tipo de documentos, analizar qué lengua suele ser la de mayor frecuencia, habida cuenta de la posibilidad de presentar la solicitud de registro de marca comunitaria en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. El régimen lingüístico de la OAMI, tal y como analizamos en el capítulo anterior, es más variado que el de la OMPI por ser cinco básicamente las lenguas de procedimiento: inglés, francés, español, alemán e italiano. En la tabla que exponemos a continuación queda reflejado, por un lado, la variedad lingüística de los documentos a la hora de solicitar una marca comunitaria y, por otro, la primacía del inglés sobre el resto de las lenguas oficiales de la Unión Europea, ya sea como primera lengua en la solicitud o como segunda lengua de procedimiento¹⁶:

¹⁵ Normalmente están relacionadas con alguno de los artículos recogidos en los Estatutos del Funcionario.

¹⁶ La información que se detalla en la tabla procede de *Avance Estadísticas de Propiedad Industrial, 2000*. Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Ciencia y Tecnología, p. 69-80.

Idioma	1996/1999	2000	TOTAL
<i>1º Idioma de Solicitud</i>			
Inglés	63.303	25.497	86.800
Alemán	28.070	11.601	39.671
Holandés	13.933	4.111	18.044
Francés	10.696	4.196	14.892
Italiano	10.003	4.377	14.380
Español	9.956	3.988	13.944
Sueco	3.696	1.538	5.234
Danés	2.813	1.055	3.868
Finlandés	1.325	504	1.829
Portugués	963	314	1.277
Griego	302	143	445
<i>2º Idioma de Solicitud</i>			
Inglés	75.034	29.693	104.727
Francés	41.498	16.966	58.464
Español	11.675	3.560	15.235
Alemán	8.180	3.346	11.526
Italiano	6.620	3.759	10.379

Fig. 35.- Frecuencia de idiomas en la solicitud de marca en la OAMI

Los datos expuestos en esta tabla son bastante significativos puesto que nos dan una idea bastante clara de cuáles son las preferencias de los solicitantes a la hora de registrar una marca comunitaria. Estas preferencias dan lugar en la práctica a un mayor volumen de trabajo para aquellos traductores que tengan en su combinación lingüística la lengua inglesa. Resulta asimismo significativo el hecho de que de las cinco lenguas de procedimiento ante la OAMI, el español, aun no siendo el idioma más empleado para la solicitud, sí que es el tercer idioma más elegido, después del inglés y del francés, para tramitar cualquiera de los procedimientos que puedan originarse en el curso del registro de una marca comunitaria.

Resulta peculiar, sin embargo, tal y como nos demuestra la práctica profesional, que estas competencias no son exclusivas del traductor, sino también de los juristas y, más concretamente de los jueces, a quienes se le atribuyen en materia de propiedad industrial competencias para decidir sobre cuestiones lingüísticas relacionadas fundamentalmente con los nombres de marcas, con el fin de evitar el riesgo de confusión cuando éstas hay de surtir efecto en los demás Estados miembros de la Unión Europea o bien para acreditar su carácter distintivo. Hemos encontrado con frecuencia en los expedientes de marcas referencias a entradas de diccionarios. Esto es una prueba de la labor lingüística a la que se ven sometidos los profesionales del derecho y a la que hemos hecho referencia también en el capítulo dos.

En este sentido, compartimos con Sergio (2001: 275) la necesidad de concienciar al colectivo de los profesionales del derecho a trabajar en equipo con traductores, de igual manera que lo hacen también con otros gremios como los profesionales de la medicina o de la ingeniería:

Während der Richter auf die Gutachter angewiesen ist, wenn es sich zum Beispiel um technische oder medizinische Fragen handelt, darf er sich im Falle der Verwechslungsgefahr bei Markennamen auf seine eigene Lebenserfahrung berufen, da augenscheinlich die drei Bedingungen erfüllt sind. Für die Beschreibung und die Beurteilung sprachlicher Gegebenheiten ist aber, wie Bierwisch betont, das Sachwissen der Linguistik zuständig, so wie das der Medizin oder der Chemie in entsprechenden anderen Bereichen. Der Sprachwissenschaftler –und der Konigionswissenschaftler- können hier also Fachkenntnisse und Fachsprache dem Richter zu Verfügung stellen, wie die Arbeit von Stoll (1999) überzeugend beweist, und damit nicht nur bei der Entscheidung über die Verwechselbarkeit helfen, sondern auch eine kinsequente und terminologisch eindeutige Darstellung der Probleme ermöglichen.

Una vez descritas las principales características de los profesionales de la traducción de los documentos del derecho de la propiedad industrial, en general, y del derecho de marcas en particular, pasamos a analizar y a comentar las principales fuentes de documentación del traductor de documentos del derecho de la propiedad industrial, haciendo especial hincapié en las fuentes para la traducción de documentos del derecho de marcas.

5.2.- FUENTES DE DOCUMENTACIÓN PARA EL TRADUCTOR DE DOCUMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS

El objetivo que pretendemos conseguir en este epígrafe no es otro que el de enumerar y describir las principales fuentes de documentación a las que puede remitirse el traductor de documentos relacionados con el derecho de la propiedad industrial y, más concretamente, con el derecho de marcas. Consideramos que todas las fuentes de documentación propias de la traducción jurídica son perfectamente aplicables a esta rama concreta del derecho mercantil, si bien existen algunas particularidades que expondremos en cada uno de los apartados correspondientes. Es decir, nos vamos a encontrar desde diccionarios bilingües especializados, hasta jurisprudencia relativa al registro de marcas, pasando por glosarios multilingües, revistas especializadas o bases de datos electrónicas.

Al objeto de facilitar al traductor la localización y la procedencia de las distintas fuentes de documentación que aquí se mencionan, las expondremos en función de las cuatro instituciones principales encargadas de tramitar el procedimiento de registro de una marca en los cuatro contextos, es decir la OEPM, *The Patent Office*, la OAMI y la OMPI. Asimismo, tendremos en cuenta, dentro de cada una de estas instituciones, el tipo de fuente de documentación a la que pertenecen.

Tomando como referencia esto último que acabamos de mencionar, cabe señalar que son varios los autores que han aportado distintas clasificaciones de las fuentes de documentación jurídica. Así, por ejemplo, Mayoral (1996) distingue entre fuentes de documentación léxica y textual, Borja (2000), por su parte, establece una distinción entre obras lexicográficas, obras no lexicográficas, la consulta con el experto y las consultas en Internet. Reviriego y Maciá (1998: 20) definen la documentación jurídica, en general, como «*la generada en la creación, aplicación, difusión e investigación del Derecho. Abarca, por tanto, todas las fuentes del conocimiento del Derecho, esto es, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina científica en cualquiera de sus soportes: papel o informática*». A raíz de esta definición, estos autores proponen una clasificación triple de las fuentes de documentación jurídica, distinguiendo entre documentación legislativa, documentación judicial, y documentación de la doctrina jurídica.

Para el caso concreto de nuestra investigación y dada la naturaleza del tema, nos parecen acertadas las propuestas de Borja (2000) y Mayoral (1996) y consideramos oportuno ofrecer un modelo ecléctico en el que la clasificación de fuentes, hoy por hoy, relativa al derecho de marcas contendría, en general, los siguientes tipos de fuentes de documentación:

- Documentación lexicográfica: diccionarios bilingües especializados, glosarios multilingües y monolingües, las distintas legislaciones que regulan el derecho de marcas en los cuatro sistemas jurídicos, el español, el británico, el comunitario y el internacional; la Clasificación Internacional de Niza en sus respectivas ediciones bilingües (inglés/francés/inglés y francés/español/francés) de los productos y servicios para los que se puede registrar la marca.
- Documentación no lexicográfica: revistas de divulgación sobre marcas que publican determinadas organizaciones, revistas especializadas en derecho de la propiedad industrial, monografías sobre el derecho de marcas o sobre algún aspecto concreto de su procedimiento de registro, jurisprudencia, las cartas que el propio Agente de la Propiedad Industrial o la oficina correspondiente envía al solicitante informándole sobre el curso de su solicitud.
- Documentación textual: incluimos aquí los formularios, que en la mayor parte de las veces son producidos por las propias oficinas, también la legislación, ya que algunos instrumentos jurídicos aportan formularios tipo y que son los que se utilizan después en el procedimiento de registro, textos reales redactados de forma original, que son los que conforman nuestro corpus.
- Consultas con el experto: en este apartado y dado el alto grado de especialización del tema, las consultas deben realizarse, bien al Agente de la Propiedad Industrial, al jurista especializado en derecho de la propiedad industrial o al traductor especializado en esta rama del derecho.
- Consultas en Internet: las páginas web de cada una de las distintas oficinas de la propiedad industrial ofrecen una amplia información tanto a nivel léxico, textual

como de procedimiento, ya que todas ellas incorporan los distintos formularios que el solicitante habrá de cumplimentar, según sus necesidades, al tiempo que ofrecen información sobre los aspectos básicos del procedimiento. Asimismo, constituyen fuente importante de documentación, sobre todo a nivel terminológico las distintas bases de datos que cada una de las oficinas pone al servicio del usuario.

Una vez establecida una clasificación general sobre las fuentes de documentación en el derecho de la propiedad industrial, expondremos con más detalle la utilidad y la descripción de las mismas según las distintas Oficinas de la Propiedad Industrial.

5.2.1.- Documentación de la Oficina Española de Patentes y Marcas

La Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, ofrece distintas fuentes de documentación para el traductor. En principio, en el ámbito textual ofrece los propios formularios que posteriormente, bien el solicitante o su representante, habrán de cumplimentar para iniciar el procedimiento de registro de la marca en cuestión. Dichos formularios pueden solicitarse directamente a la OEPM o se pueden descargar directamente desde su página web. Tras la reciente entrada en vigor de la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas algunos de estos formularios han experimentado una modificación en su contenido con respecto a los de la Ley anterior de 1988. No obstante, siguen coexistiendo todavía algunos de los formularios antiguos, hasta su progresiva desaparición.

Desde el punto de vista terminológico, la OEPM ha elaborado en colaboración con la OMPI, una versión francés/español/francés de la Clasificación Internacional de Niza en su VIII y, hasta la fecha, última edición que entró en vigor el 2 de abril de 2002. Dicho material sirve de referencia básica a la hora de identificar no sólo los productos o servicios para los que se pretende registrar la marca, sino también para conocer la clase a la que pertenecen dichos productos o servicios. Se utiliza en la tramitación de un registro internacional. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas se estableció en el Arreglo de Niza de 1957. Esta clasificación es revisada y modificada periódicamente según las necesidades. En la última revisión el total de clases asciende a cuarenta y cinco. La publicación contiene:

- Una transcripción completa del Arreglo de Niza de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, y extractos del Arreglo de Madrid de 1967 relativo al Registro Internacional de Marcas, y del Tratado de 1973 relativo al Registro de Marcas.
- Una guía del usuario con las directrices para su utilización.
- Una lista de clases, acompañada de la descripción correspondiente y de notas explicativas en caso necesario
- Una lista alfabética de productos y servicios con indicación de la clase en la que está ordenado cada producto o servicio, tanto en español como en francés.

La principal utilidad de esta publicación para el traductor reside en el hecho de que ésta se constituye como una obra de referencia básica a la hora de traducir los productos y servicios que hay que especificar para el registro de una marca. No obstante, hay que señalar que en el mercado van surgiendo cada día productos nuevos y, por tanto, en muchas ocasiones el traductor tendrá que hacer frente a esta nueva terminología, si ésta no ha sido incluida aún en dicha clasificación. En general, dicha terminología hace referencia a las nuevas tecnologías. Veamos un ejemplo de diversas entradas de la Clasificación Internacional de Marcas.

LISTA DE CLASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Productos

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre (antioxidantes) y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores; decoradores, impresores y artistas.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para lavar, limpiar, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales; preparaciones para el cabello; dentífricos.

Lubricantes; productos para absorber, (incluida la gasolina para motores) y

LISTA ALFABETICA DE PRODUCTOS

Cl.	Nº de clase	INDICACION DEL PRODUCTO	Nº de clase	INDICACION DEL PRODUCTO (Escriba (francés))
26	A0001	abalorios [adornos de vestidos]	C0905	clinquant [passementerie]
20	A0002	abanicos	D0110	oripeaux [ornements de vêtements]
10	A0003	abdominales (cinturones -)	E0530	éventails
10	A0004	abdominales (corsés -) [fajas]	A0004	abdominales (ceintures -)
04	A0005	abejas (cera de -)	C1205	corsets abdominaux
20	A0006	abejas (colmenas para -)	A0006	abillies [cire d' -]
20	A0007	ablandar el agua (aparatos e instalaciones para -)	R0422	ruches pour abeilles
		- el agua (productos para -)	A0129	adoucissement de l'eau (appareils et installations pour l' -)
		- los - (productos para -) de uso y artistas	A0126	adoucir l'eau (produits pour -)
		- la bauxita (cl. 1).	V0209	viande (produits pour attendre la -) à usage industriel
			V0206	viande (produits pour attendre la -) à usage domestique
			C0314	engrais pour les terres
				-boutons
				-brottes pour abrasifs
				- à main pour -)

DESCRIPCION DE CADA CLASE

CLASE 7

- Máquinas y máquinas-herramientas;
- motores (excepto para vehículos terrestres);
- acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres);
- instrumentos agrícolas;
- incubadoras de huevos.

Nota explicativa

Esta clase comprende, esencialmente, las máquinas, máquinas-herramientas y los motores.

Fig. 36.- Ejemplo de entradas de la Clasificación Internacional de Marcas

Asimismo, constituye una fuente de información terminológica el propio Boletín de edición quincenal que publica la OEPM y que se denomina Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). El tomo sobre marcas y otros signos distintivos es el tomo I. En dicho Boletín la información aparece detallada siguiendo el código de datos bibliográficos recomendado en la Norma OMPI St. 9 y cuyo significado se expone a continuación:

III. Código de datos bibliográficos (Norma OMPI, ST.9)

11	Número de registro/concesión	56	Marca tridimensional
21	Número de Solicitud	57	Productos o servicios a los que se aplica la marca/Actividad o actividades empresariales del nombre comercial/Municipio o municipios y actividades a que se destina el rótulo de establecimiento.
22	Fecha de Solicitud	64	Número de solicitud inicial
23	Fecha de prioridad de exposición	73	Titular de la solicitud y/o titular del registro
30	Prioridad (fecha y país)	74	Agente
51	Clase, según la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas		
54	Reproducción de la marca		

Fig. 37.- Código de datos bibliográficos del BOPI

Como se aprecia en este cuadro el contenido y la terminología que el traductor encontrará en esta publicación hará referencia a solicitudes de marcas, a los suspensos de marcas, con referencia a su causa, a todas las resoluciones que afectan a las marcas, tales como concesiones, denegaciones, anulaciones de solicitud, caducidades y renovaciones; a las ampliaciones concedidas y denegadas, resoluciones concernientes a marcas internacionales, transferencias, cesiones, recursos administrativos de reposición, recursos contencioso-administrativos, fallos de los tribunales y cumplimiento de sentencias, Tratados y Convenios Internacionales, así como índices ordenados alfabéticamente y por Clasificación Internacional de Marcas de las solicitudes y concesiones de marcas.

La principal utilidad de dicha publicación reside en el hecho de que permite hacer un seguimiento completo del procedimiento jurídico-administrativo del registro de una marca concreta. Por consiguiente, el traductor, además de recoger terminología, si necesitara información complementaria sobre el documento concreto que ha de traducir, siempre podrá remitirse al expediente y consultarlo en su totalidad, adquiriendo así una visión más real y cercana de la situación comunicativa y del contexto global en el que se inserta el texto. Veamos un ejemplo de publicación de una solicitud de marca:

- M 2242143 (2)
□ Neinver, S. A.
Fecha concesión: 05-07-2000
Fecha publicación solicitud: 16-08-1999
□ Clases solicitadas: 42
□ 42 Clase concedida para: restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios de estudios, proyectos, evaluaciones, peritaciones e informes técnicos no comprendidos en otras clases (especialmente para la construcción, diseño, instalación, explotación y mantenimiento de centros comerciales y de ocio, de grandes superficies de venta y locales y sus instalaciones.

Fig. 38.- Ejemplo de publicación de una solicitud de marca

Finalmente, señalar que el acceso a la información contenida en esta publicación puede obtenerse, bien mediante la consulta pública en la biblioteca técnica de la OEPM, mediante suscripción anual o bien, desde hace aproximadamente un año, a través del propio servidor de la OEPM, aunque en este último caso sólo se podrá consultar la información relativa a las dos últimas semanas.

Por lo que respecta a los medios de información en soporte informático, destacan sobre todo las bases de datos. En efecto, las bases de datos de la OEPM son la herramienta más rápida y eficaz para localizar, seleccionar y recuperar la valiosa información tecnológica y comercial que contiene los distintos títulos de Propiedad Industrial. En este sentido, cabe señalar que no son bases de datos terminológicas tal y como las entiende el traductor, es decir, en ellas no se recogen definiciones, ni se ofrecen términos equivalentes, sino que en ellas aparece información resumida en español del expediente que se está tramitando. Sin embargo, la terminología que en ella aparece es muy valiosa para el traductor. Actualmente, las bases de datos que ofrece la OEPM para las marcas son dos, SITADDEX e INPAMAR. Estas bases de datos se consultan *on-line* una vez contratado su acceso.

La primera de ellas, SITADDEX, es una base de datos que informa al usuario sobre la situación jurídico-administrativa de todas las modalidades de Propiedad Industrial desde 1979, referidas a invenciones (patentes y modelos de utilidad), creaciones de forma (modelos y dibujos industriales), signos distintivos (marcas y

nombres comerciales) y topografías de productos semiconductores. Incluye además algunos expedientes de invenciones del periodo 1964-1979.

Dicha base de datos incluye algo más de 2.000.000 de expedientes, conteniendo todos los actos relevantes producidos durante la vida de los mismos. Los datos administrativos se actualizan diariamente en el caso de actos gestionados por la OEPM, y semanalmente los actos procedentes de la Oficina Europea de Patentes y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hay que señalar además, que SITADEx incluye todas las solicitudes de marcas internacionales, designen o no a España. A continuación se muestra un ejemplo de los tipos de expedientes de marca que incluye SITADEx:

```

O.E.P.M. EXPEDIENTE-CONSULTADO: N 1538549 (8) D.D. SITADEx
FECHA: 15/11/95 HORA: 17:47
MARCA PRODUCTOS/SERVICIOS
FECHA SOLICITUD ..... 22.12.1989 A LAS 13.10 EN MADRID
TIPO ..... DENOMINATIVA CLASE ..... 39
DENOMINACION :
TURISMUNDO.
SOLICITANTE/TITULAR .... TURISMUNDO, S.A.
DNI/NIF ..... NACIONALIDAD : ES ESPAÑA
DOMICILIO ..... BERRASTEGUI, 1
LOCALIDAD ..... BILBAO
PROVINCIA ..... 48 VIZCAYA
AGENTE ..... 369 (7) FCO. DE PAULA CARDE PINAR
----- PRODUCTOS/SERVICIOS O ACTIVIDADES SOLICITADOS -----
39 SERVICIOS PRESTADOS POR UNA AGENCIA DE VIAJES.
----- ACTOS DE TRAMITACION -----
01 05 90 PUBLICACION DE SOLICITUD
27 06 90 OPOSICION DE LA MARCA 07:5570
01 04 92 PUBL. SUSPENSO FONDO DE F.RESOL 03-02.92
16 02 93 PUBLIC. DENEGACION DE F.RESOL. 02-11.92

```

Ejemplo de referencia de Marca Internacional:

```

O.E.P.M. EXPEDIENTE-CONSULTADO: N 0484552 D.D. SITADEx
FECHA: 15/11/95 HORA: 17:59
MARCA INTERNACIONAL NR.SOLICITUD 0484552
FECHA SOLICITUD ..... 27.03.1984 DURACION 20
FECHA APERTURA PLAZO RECHAZO .... 13.06.1984
PAIS DE ORIGEN ..... DE ALEMANIA
DENOMINACION :
*TRIAD*
SOLICITANTE/TITULAR .... *DENTSPLY* GMBH
----- DIRECCION CORRESPONDENCIA -----
*DENTSPLY* GMBH
180, EISENBAINSTRASSE,
D-6072 DREIEICH
DL
----- PAISES DESIGNADOS -----
AT BX CH DD ES FR IT LI PT
----- DECLARACIONES DE PRIORIDAD -----
NACION NUMERO FECHA NACION NUMERO FECHA
DE 1 057 206 30.09.1983
----- NUMEROS DE PROCEDENCIA -----
NUM. SOLICITUD FECHA SOLICITUD 30.09.1983
NUM. CONCESION 1 057 206 FECHA CONCESION PAIS ORIGEN 15.12.1983
----- PRODUCTOS/SERVICIOS SOLICITADOS -----
05 MATIERES DENTAIRES. EN PARTICULIER MATIERES POUR LA
PREPARATION ET/OU LA REPARATION DE PROTHESES DENTAIRE
ET DE DENTURES.
10 APPAREILS ET INSTRUMENTS CHIRURGICAUX, MEDICAUX ET
DENTAIRES. EN PARTICULIER APPAREILS ET INSTRUMENTS
POUR LA PREPARATION ET/OU LA REPARATION DE PROTHESES
DENTAIRES ET DE DENTURES: DENTS ARTIFICIELLES.
----- ACTOS DE TRAMITACION -----
RECHAZO DE PROTECCION PROVISIONAL DE FECHA
CONCESION PARCIAL DE FECHA

```

Fig. 39.- Ejemplos de expedientes de la base de datos SITADEx

La base de datos INPAMAR ofrece información sobre los signos existentes relacionados con el que se solicita. Dicha información se dispone en columnas y contiene datos relativos al número de los expedientes, el estado de los mismos, la fecha de publicación, la clase y el tipo de marca. Desde el punto de vista terminológico, resulta más interesante la anterior.

La OEPM en colaboración con la OMPI elaboró en abril de 1994 un *Manual de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial* en español en donde se recoge no sólo información relativa a los procedimientos de registro en cada país perteneciente a la OMPI, sino que también incluye tipos de documento propios de cada uno de estos países y redactados en su lengua original. Este manual serviría como referencia para el traductor, tanto desde el punto de vista terminológico como textual, por los modelos de documentos que aporta.

Existen dos diccionarios sobre el derecho de la propiedad industrial con la combinación lingüística alemán/español/alemán (Prüfer, 1997) y francés/español/francés (Sirvent et al., 2000). El primero de ellos, abarca los distintos objetos de estudio del derecho de la propiedad industrial, en tanto que el segundo está más enfocado al derecho de marcas.

Finalmente, señalar que la OEPM ofrece una guía de usuario para el registro de marcas donde se informa al solicitante, con un lenguaje claro y sencillo, de los pasos que ha de seguir para tramitar el registro de una marca. Dicha guía resulta también de gran utilidad para el traductor, por ser ésta una forma rápida y sencilla de conocer la terminología en su contexto, así como adquirir un conocimiento básico del proceso de registro.

5.2.2.- Documentación en *The Patent Office* en el Reino Unido

Las fuentes de documentación que ofrece la oficina de patentes británica son muy variadas, y podríamos decir, que su propia página web constituye en sí misma, para el traductor, una valiosa herramienta de referencia, tanto desde el punto de vista terminológico, como textual y de información básica.

Desde el punto de vista textual, y al igual que sucede con la página web de la OEPM, se incluyen todos los formularios que se precisan para el registro de una marca y que se pueden descargar desde este sitio Internet. Asimismo, tal y como hemos descrito en el epígrafe relativo al análisis de nuestro corpus de documentos, la propia oficina elabora unos documentos tipo que sirven de referencia al interesado o al representante en su caso. En este sentido, nos encontramos con dos guías prácticas o manuales que, además de ofrecer información sobre cómo se ha de proceder ante determinado trámite, añaden en forma de anexo o apéndice modelos de documentos como declaraciones de consentimiento o documentos de prueba de uso. Nos referimos, exactamente, al *Work's Manual*, un manual de trabajo interno elaborado por el propio personal de la oficina y el *Guidance Notes for Opposition Proceedings before the Trade Marks Registry*, que hace un recorrido sobre las principales fases del procedimiento de oposición, al tiempo que explica qué documentos son necesarios y cómo se han de cumplimentar.

Desde el punto de vista terminológico, la propia oficina ha elaborado un glosario monolingüe donde se incluyen los términos principales que intervienen y que están relacionados con el derecho de marcas, en general, y con el procedimiento de registro, en particular. Dicho glosario se actualiza periódicamente y puede consultarse desde la propia página web. Asimismo, constituye un elemento de referencia terminológico las resoluciones dictadas por la oficina y la jurisprudencia relativa al derecho de marcas. Existe un apartado dentro de la propia página web desde donde se puede descargar el texto completo de dichas resoluciones.

Las bases de datos *on-line* existentes en el Reino Unido para la propiedad industrial y, más concretamente, para las solicitudes de marcas, constituyen también una importante fuente de información terminológica y contextual para el traductor. Existen fundamentalmente cuatro, todas ellas en lengua inglesa, COMPU-MARK UK, LEXIS ENGGEN, TRADEMARKSCAN- UK y UKTM.

La base de datos COMPU-MARK UK contiene todas las marcas registradas en el Reino Unido, así como todas las solicitudes aun cuando éstas no hayan sido todavía publicadas por la oficina. Cada una de las fichas de esta base contiene información bibliográfica, las clases de productos, detalles sobre la situación jurídica de un

determinado expediente, permitiendo además la recuperación de traducciones, de equivalentes fonéticos y de sinónimos. Su actualización se realiza con bastante frecuencia.

LEXIS ENGGEN, incluye el *Lexis United Kingdom Law Libraries* que incluye toda la bibliografía existente en el Reino Unido en materia de propiedad industrial y que contiene todos los instrumentos legislativos (statutes y statutory instruments) así como toda la jurisprudencia sobre patentes y marcas desde 1945. TRADEMARKSCAN- UK ofrece información sobre todas las marcas registradas desde 1876 y que estén aún en vigor, así como de las marcas de servicios que estén registradas. Contiene además información sobre la Clasificación Internacional de Niza y la descripción de los productos y servicios. Permite también la búsqueda cruzada de expedientes. Se actualiza semanalmente.

Finalmente, UKTM contiene información sobre todas las marcas en vigor, así como de las marcas de servicios registradas desde 1876, junto con las solicitudes de registro. Contiene además información sobre aquellas marcas que han caducado desde 1976, sobre las clases, las listas de productos y servicios, las limitaciones de uso, los propietarios y los usuarios de las marcas. Se actualiza semanalmente.

5.2.3.- Documentación en la Oficina Europea de Marcas (OAMI)

La información facilitada por el servidor de la Oficina Europea de Marcas, OAMI, está disponible en las cinco lenguas oficiales de trabajo interno, es decir, inglés, francés, español, alemán e italiano. El tipo de información que el usuario puede encontrar aquí es bastante similar a la de los demás servidores, puesto que en ella se encuentran desde formularios, resoluciones de las distintas Divisiones de Oposición, Anulación, o Recurso, hasta manuales de referencia sobre derecho de marcas comunitario y nacionales.

Por lo que respecta a la información textual, los formularios de solicitud necesarios para la tramitación del registro de marca comunitaria se encuentran disponibles en línea y se pueden descargar directamente desde el servidor. El resto de

los formularios, relativos a los procedimientos de oposición, anulación, recurso o transformación se encuentran sólo en las cinco lenguas internas de procedimiento.

Otra de las herramientas de gran utilidad para el traductor es el Boletín Oficial de la OAMI, de edición mensual, en donde se publican en las cinco lenguas mencionadas anteriormente todas las resoluciones correspondientes a las distintas Divisiones de Oposición, Anulación, o Recurso. Dicho boletín puede consultarse en línea desde el servidor, pero sólo los números más recientes; para consultar los boletines de años anteriores, la búsqueda deberá hacerse en la propia OAMI, en la OEPM o bien mediante suscripción anual.

Desde el punto de vista terminológico, la OAMI ha puesto en marcha un proyecto de terminología multilingüe sobre propiedad industrial en las once lenguas comunitarias. El proyecto se llama EURONICE y pretende ser una herramienta de trabajo para todo el personal de dicha Oficina, si bien podrá consultarse, mediante la suscripción correspondiente, por cualquier persona interesada. Exponemos a continuación una ficha modelo de búsqueda terminológica:

The image shows a search interface for EURONICE. It includes a language dropdown menu set to 'Español', a search text input field containing 'Es', and three radio button filters for 'Productos (1-34)', 'Servicios (35-45)', and 'Clase de Niza' (which is selected). There is also a 'Todas (1-45)' option. A checkbox for 'Incluir equivalentes' is present and unchecked. At the bottom right, there are 'Buscar' and 'Borr' buttons.

Fig. 40.- Modelo de ficha para la búsqueda terminológica de EURONICE

Asimismo, el Departamento Jurídico de la OAMI edita guías encaminadas a facilitar al solicitante la información necesaria, y en un lenguaje sencillo y claro, sobre determinados procedimientos dentro de dicha Oficina, tal es el caso de la Guía para el Procedimiento de transformación editada en agosto de 2000 y en donde se refleja de manera esquemática toda la información relativa a dicho procedimiento. La guía viene

estructurada en cinco columnas. La primera de ellas hace mención al Estado miembro de la Unión Europea y la dirección de oficina nacional. La segunda hace mención a los trámites procesales que se han de cumplir de acuerdo con la normativa vigente, y entre los que se encuentran las traducciones de los documentos de transformación, la tercera columna especifica las correspondientes fechas y plazos para el pago de las tasas de depósito y los plazos para efectuar las diligencias de procedimiento enumeradas en la columna anterior. La cuarta columna incluye información adicional sobre la designación de representantes y, por último, la quinta contiene información sobre el alcance del examen por parte de la oficina nacional.

5.2.4.- Documentación en la OMPI

Al igual que en el caso de las oficinas nacionales y comunitaria la propia página web inserta valiosos instrumentos de documentación e información, no ya sólo para el solicitante o interesado, sino para el traductor también. Es una página multilingüe y puede consultarse en inglés, español, francés, chino, ruso y árabe, pues son éstas las seis lenguas oficiales de la ONU. No debemos olvidar que la OMPI es una de las agencias de la ONU y utiliza las mismas lenguas de trabajo.

Desde el punto de vista textual, este servidor incluye *on-line* todos los formularios que el solicitante necesita para tramitar el registro de una marca internacional. Son, por tanto, formularios en blanco que pueden servir de guía a la persona que haya de redactarlos o traducirlos.

Desde el punto de vista terminológico, son varias las herramientas de documentación; desde las resoluciones de los departamentos correspondientes de la Sección de Marcas internacionales, pasando por la jurisprudencia, legislación, revistas de divulgación, clasificaciones internacionales y glosarios multilingües.

En cuanto a revistas de divulgación destaca la *Revista de la OMPI*, de edición bimensual y trilingüe, español, inglés y francés, la cual además de poner al día al lector sobre los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el mundo de la propiedad industrial en general, es una fuente de documentación terminológica. Siguiendo en la línea de la terminología, destaca también un glosario trilingüe inglés-francés-español en

donde se recoge tanto la terminología jurídica relativa a la legislación, como la relativa al procedimiento de registro y sus propias particularidades y la de los sujetos que intervienen en dicho procedimiento.

Asimismo, constituye una herramienta útil al servicio del traductor la Clasificación Internacional de Niza relativa al Registro Internacional de Marcas en su versión inglés-francés-inglés. Esta Clasificación Internacional puede consultarse también en línea desde el servidor de la Oficina. Existen versiones conjuntas en CD-ROM de las distintas clasificaciones internacionales que existen hasta la fecha y que no sólo hacen referencia a las marcas, sino a otros títulos de propiedad industrial como son los diseños industriales. Esta versión conjunta, por ejemplo, denominada NIVILO: CLASS, recoge la Clasificación Internacional de Niza, la de Viena relativa a los elementos figurativos de marcas y la de Locarno para los diseños industriales.

A nivel interno, la Oficina ha creado un Manual de estilo llamado *Secretary's Handbook* y que sirve de referencia, no ya sólo para redactar documentos relativos al procedimiento de registro internacional de la marca, sino también para la redacción de documentos internos como comunicaciones, decisiones, circulares e incluso para cartas particulares dirigidas a distintas autoridades.

La OMPI posee también una base de datos denominada ROMARIN (*Read-Only Memory of Madrid Actualized Registry Information*). Se accede a ella mediante una suscripción anual en formato CD-ROM y contiene información concerniente a todos los registros internacionales de marcas efectuados en el marco del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a dicho Arreglo. Este registro es el que mantiene la OMPI y el que está en vigor actualmente. También contiene los textos de las Clasificaciones de Niza y de Viena en inglés y francés, y las denominaciones de origen registradas por la Oficina Internacional.

Finalizamos aquí nuestro análisis del contexto profesional y documental aplicado al derecho de marcas para pasar a realizar, en el capítulo siguiente, el análisis de los documentos que conforman nuestro corpus, tomando como base la categoría formal de la superestructura, tal y como expresamos en el esquema de nuestra propuesta metodológica en el capítulo 3.

5.1.- EL TRADUCTOR DE DOCUMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez analizadas las principales características del procedimiento de registro de una marca en el derecho español, británico, comunitario e internacional, así como el régimen lingüístico de los documentos que se suceden en dicho procedimiento, estudiaremos en este epígrafe quiénes son los profesionales que realizan la traducción de gran parte de los documentos enumerados en los apartados anteriores.

En efecto, de entre los documentos que se suscitan en dicho procedimiento, algunos deben ser necesariamente traducidos, puesto que así lo dispone en nuestro caso la Ley¹ española de Marcas, mientras que otros necesitarán traducción en virtud de la situación jurídica y comunicativa en la que se den y de los participantes en dicho proceso. En principio, cabe señalar que ninguno de los instrumentos jurídicos consultados, y que analizamos a lo largo de este capítulo, hace mención expresa a quién debe ser la persona encargada de llevar a cabo las traducciones, ni cual ha de ser su perfil profesional. Asimismo, no se hace distinción alguna sobre si la traducción de los documentos ha de ser oficial o jurada, o si, por el contrario, se admiten traducciones hechas privadamente. Las respuestas a cada uno de estos interrogantes son bien distintas según el cliente y el lugar donde se realice la traducción del documento en cuestión. Analizaremos a continuación lo que sucede en la práctica tanto en España, en la Oficina de Patentes del Reino Unido, como en la OMPI y en la OAMI.

En el caso de España, la reciente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas prevé en varios de sus artículos la obligatoriedad de presentar la «traducción al castellano» de aquellos documentos que no estén redactados en lengua española, sin precisar el legislador español, como acabamos de mencionar, quién ha de realizarla y si ésta ha de ser jurada o no. No obstante, en nuestra legislación de propiedad industrial existen algunos instrumentos jurídicos que sí hacen mención a las personas que pueden realizar algunas de estas traducciones. Nos referimos concretamente al R.D. 2424/1986, de 10 de octubre, de Aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, hecho en Munich el 5 de Octubre de 1973, en virtud del cual los Agentes de la

¹ Véanse en particular los artículos 11.9, 14.3, 83.2 y 86.2.b) de la citada Ley.

Propiedad Industrial tienen potestad para realizar traducciones de documentos relacionados con el procedimiento de registro de una marca o de una patente.

Para el caso concreto de la patente europea, el R.D. 2424/1986 establece en su título V, que *«cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, el titular de la patente deberá proporcionar al Registro de la Propiedad Industrial una traducción al español del fascículo, así como en los supuestos en que la patente haya sido modificada durante el procedimiento de oposición (art. 7)»*. En lo que se refiere a la persona encargada de la traducción, el artículo 8 dispone que *«... cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España, será necesario que la traducción del texto sea realizada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante el Registro español o por un intérprete jurado nombrado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores»*.

La importancia que reviste la traducción de este tipo de documento, hasta el punto que la ausencia de ésta hará que la patente no produzca efectos en España, viene confirmada además en el artículo 11 del citado R.D., al afirmar:

Cuando se haya aportado una traducción en español, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, esta traducción se considerará como fehaciente si la solicitud de patente europea confiere, en el texto traducido, una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada.

Ni siquiera la propia Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes en sus artículos 155 a 158, donde se regula la figura del Agente de la Propiedad Industrial, así como tampoco en el Real Decreto 278/2000, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial² se menciona expresamente que entre las funciones de dichos agentes esté la de traducir los documentos relacionados con un procedimiento de registro de una marca o una patente. No obstante, la práctica nos demuestra que, efectivamente en virtud del R.D. 2424/1986, estas traducciones pueden ser llevadas a cabo no sólo por un intérprete jurado, sino también por Agentes de la Propiedad Industrial³. Tras la consulta de expedientes, tanto de patentes como de marcas en el Registro de la OEPM, advertimos

²BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2000

que, en efecto los Agentes dan fe, con su firma y sello, de la bondad de la traducción. A continuación mostramos el sello con el que firman los Agentes de la Propiedad Industrial la traducción de los documentos recogidos en el Real Decreto que hemos mencionado anteriormente:

La presente traducción al español de texto
 [handwritten number] del fascículo de patente europea nº
 , concedida con designación de
 España, ha sido realizada para dar cumplimiento a
 lo establecido en el Decreto 2474/1986 de 10 de
 Octubre de 1986 con la intervención del Agente de
 la Propiedad Industrial acreditado ante la Oficina
 Española de Patentes y Marcas:
 [handwritten name]
 Agente de la Propiedad Industrial

Fig. 29.- Sello de los Agentes de la Propiedad Industrial

En la práctica de la traducción de este tipo de documentos en España existen también otras limitaciones. Tal es el caso de la traducción al español de documentos de marcas redactados en lengua extranjera (documentos de prioridad y declaraciones de consentimiento, principalmente) que también son realizadas por los Agentes de la Propiedad Industrial, aun cuando no exista ninguna normativa que les acredite para la traducción de este tipo de documentos. Es decir, existe un vacío por parte del legislador español al no existir norma alguna que ponga de manifiesto la posibilidad de los Agentes de la Propiedad Industrial de realizar también la traducción al español de documentos relacionados con el registro o la protección de una marca. La única justificación que se encuentra a la actuación de los Agentes respecto de estos documentos reside en la petición expresa, por parte de aquéllos, al Presidente de la OEPM en una reunión interna celebrada hace algunos años. Al parecer, no existe constancia por escrito de lo acordado en dicha reunión⁴.

Ante tal panorama, cabría preguntarse si a los Agentes de la Propiedad Industrial se les exige algún tipo de formación lingüística o traductológica para poder estar acreditados ante la OEPM. La respuesta a esta pregunta la encontramos en las bases

³ Hay que señalar, sin embargo, que la mayor parte de los despachos de Agentes de la Propiedad Industrial de reconocido prestigio tienen a traductores en plantilla, si bien esta situación no suele ser la más habitual.

⁴ La información que aquí se expone ha sido facilitada verbalmente por personal de la propia OEPM.

para el concurso que periódicamente convoca el Director de la OEPM. Según el artículo 157 de la Ley de Patentes los requisitos para poder inscribirse en el Registro especial de Agentes de la Propiedad Industrial son los siguientes:

a) ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad Europea. Ser mayor de edad y tener despacho profesional en España o en un Estado miembro de la Comunidad Europea;⁵

b) no estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolosos, excepto si se hubiera obtenido la rehabilitación;

c) estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros títulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos⁶;

d) superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial;

e) constituir fianza a disposición de la OEPM y concertar un seguro de responsabilidad civil hasta los límites que se determinen en el Reglamento.

De entre estos requisitos nos vamos a centrar en el examen de aptitud cuyas características generales vienen descritas en el art. 59.4.a) del Reglamento de Ejecución de Patentes:

El examen de aptitud tendrá por finalidad valorar si el aspirante posee los conocimientos necesarios para desempeñar la actividad profesional definida en el artículo 156 de la Ley, en particular, si el aspirante posee un conocimiento suficientemente amplio de las normas nacionales e internacionales que regulan y afectan a la propiedad industrial y si está familiarizado con el manejo de tal conocimiento, para aplicarlo en las condiciones que se

⁵ La referencia al despacho en otro país de la Comunidad fue introducida por el Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

⁶ No olvidemos que en la última convocatoria de 5 de abril de 2002, a diferencia de la anterior de 1997, se contempla la posibilidad de que se presenten a la misma nacionales de otros Estados miembros y a los cuales se les exige estar en posesión de títulos, certificados o diplomas que acrediten su formación con respecto a la Propiedad Industrial en sus países de origen.

plantean habitualmente a un agente de la propiedad industrial durante el ejercicio de su profesión⁷.

Según las bases de la última convocatoria que tuvo lugar en septiembre de este año⁸, dicho examen viene articulado en tres ejercicios, cada uno de los cuales tiene carácter eliminatorio (Véase el punto 6.2 de la convocatoria). El segundo de ellos corresponde al del idioma y consiste en una traducción al español, sin diccionario, de un texto redactado en un idioma a elegir necesariamente entre inglés, francés y alemán. El tiempo estipulado para este ejercicio es de 60 minutos y en ella se valorará especialmente el vocabulario, construcción gramatical y la comprensión del idioma. El texto en el idioma elegido y la traducción realizada serán leídos por el aspirante ante el Tribunal en sesión pública y se puntuará de cero a 30 puntos. Asimismo, tras la realización oral y pública de cada ejercicio, el Tribunal podrá formular preguntas sobre el mismo al aspirante durante quince minutos como máximo. Por consiguiente, cabe la posibilidad de una pequeña prueba oral relacionada con la traducción realizada por el opositor.

Mostramos a continuación un ejemplo del examen de lengua de la convocatoria de 1997:

III. The ISA indicated that the problem underlying the invention was to provide alternative teeth whitening compositions comprising organic peroxy acids. Since several prior art documents, inter alia, document "B" related to such compositions, the ISA concluded that, neither the organic peroxy acid function, forming the only structural feature common to the seven compounds, or groups of compounds, listed in claim 1, nor the teeth whitening effect of these compounds could be regarded as defining any contribution over the prior art. More particularly, the ISA took the view that, in the light of the disclosures of document "C" and document "D" describing teeth whitening compositions comprising peroxyhexanoic acid, which compound belonged to the first group of the seven compounds or groups of compounds, there was a lack of a special technical feature within the meaning of Rule 13.2 PCT, and thus the claimed compounds were not linked so as to form a single general inventive concept. Accordingly, the ISA came to the conclusion that the requirement of unity, as set out in Rule 13.1 PCT, was not met and the search was carried out only for the first invention of the group of seven inventions. The six additional search fees were requested for the groups of compounds having the general formulas "II" to "IV".

⁷ Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 1986).

⁸ Véase la Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca el examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial y el examen de aptitud acreditativo del conocimiento del Derecho español como requisito previo al ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial por profesionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE núm. 82, de 5 de abril de 2002).

IV. On 22 March 1996, the Applicants paid the additional search fees under protest in accordance with Rule 40.2(c) PCT. In support of the protest, the Applicants argued that:

- a) claim 1 comprised a so-called "Markush Grouping" of organic peroxy acids and in accordance with "the EPO guidelines, Part C, Chapter III, point 7.4a", unity of invention should be considered to be present since the alternatives (in the Markush Grouping) all had a common activity (bleaching) and since they all belonged to the class of peroxy acids, and a common structure was present (the peroxy group);

Fig.-30.- *Ejemplo de prueba de idioma para la acreditación de Agente de la Propiedad*

A la luz del citado texto cabría subrayar lo siguiente:

a) el examen de lengua consiste en la traducción al español de un texto jurídico-administrativo de aproximadamente 500 palabras.

b) no figura en el mismo el encargo de traducción, pues no se sabe a quién va dirigida, ni la función de dicha traducción

c) está además descontextualizado, pues no aparece la fuente de donde se extrae dicho texto.

d) es una traducción sin diccionario, situación ésta que se aleja bastante de lo que se realiza en un entorno de trabajo real.

e) otra de las observaciones que queremos resaltar es el hecho de que, en las bases de la convocatoria consultadas, para aspirar al cuerpo de Agentes de la Propiedad Industrial, se advierte en el temario la ausencia de algún tema o aspecto que guarde relación alguna con la forma de proceder del aspirante para realizar la traducción. El temario consta fundamentalmente de cuatro bloques, cuyo contenido es esencialmente jurídico-administrativo: patentes y modelos de utilidad; marcas y nombres comerciales; registro europeo, internacional y comunitario; y funcionamiento de la OEPM y la actuación profesional de los Agentes de la Propiedad en España. Este punto reviste especial importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que es el segundo de los tres ejercicios y

que todos ellos tienen carácter eliminatorio. Posiblemente, esta responsabilidad recaiga en los preparadores de este tipo de concurso público.

f) Parece confundirse la competencia lingüística con la competencia traductora. En cualquier caso, no debemos confundir la una con la otra, aún cuando la competencia lingüística sea parte de la competencia traductora. Haría falta, más bien, adecuar esta prueba a la realidad del mundo profesional del traductor (Schäffner, 1998). Esta última observación es especialmente relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que los exámenes son corregidos por un profesor de la Escuela Oficial de Idiomas.

En España además de la situación particular de los Agentes de la Propiedad Industrial, hay que señalar que existe también la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la especialidad de Propiedad Industrial (Rama Técnica y Jurídica). Para concurrir a estas ramas se requiere titulación específica como Derecho o Ingeniería, según los casos. Dentro de este tipo de concurso público resulta asimismo peculiar la obligatoriedad, para el opositor, de realizar una prueba de idioma, siendo ésta la última de las cuatro que estipulan las bases de la convocatoria⁹ y de carácter eliminatorio cada una de ellas. La particularidad de esta prueba no reside sólo y exclusivamente en la obligatoriedad de la misma, sino en su estructura.

A la luz de las bases establecidas al efecto, el cuarto ejercicio consta de dos pruebas. La primera prueba, a su vez, tiene dos partes A) Traducción y B) Conversación (ambas obligatorias). Con respecto a la parte A) habrá dos traducciones una al español, sin diccionario, y que necesariamente será del francés, inglés o alemán, según elija el participante; y la otra del español al idioma previamente seleccionado y también sin diccionario. Para cada traducción el tiempo estipulado es de treinta minutos, valorándose especialmente el vocabulario, la construcción gramatical y la comprensión del idioma. Se observa, por consiguiente, que existe tanto la traducción directa como inversa, mientras que para los Agentes de la Propiedad Industrial sólo se preveía la traducción directa. Por lo que respecta a la parte B), ésta consistirá en un diálogo del

⁹ Véase la Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (especialidad de Propiedad Industrial) BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2000.

Tribunal con el aspirante sobre un tema propuesto por dicho Tribunal durante un tiempo máximo de quince minutos. La segunda prueba consiste en una traducción al español de un texto de un segundo idioma seleccionado por el opositor. Dicha prueba será voluntaria y sólo podrán acceder a ella aquellos aspirantes que hayan superado la primera prueba obligatoria.

Resulta peculiar que, pese a la realización de una prueba lingüística con las características que acabamos de describir, a estos funcionarios, cuyo destino es el organismo autónomo de la OEPM, no les esté reconocido en virtud de ningún instrumento jurídico, tal y como sucede con los Agentes de la Propiedad Industrial, la posibilidad de realizar o revisar traducciones relacionadas con la tramitación del registro de una marca o de una patente europea. Sin embargo, a nivel interno sí pueden redactar en español documentos de contenido jurídico y serán asimismo competentes para leer y comprender documentos de la misma naturaleza cuando éstos vengan redactados en otros idiomas, fundamentalmente en inglés, francés y alemán.

En definitiva, la traducción de documentos de la propiedad industrial constituye una fuente de trabajo para los intérpretes jurados en España, si bien ésta se ve condicionada por la presencia de los Agentes de la Propiedad Industrial. Esta realidad, nos demuestra, por un lado, la falta de regulación de la profesión de traductor e intérprete que existe en España y que se podría subsanar mediante la creación de un colegio profesional y, por otro, como consecuencia de lo anterior, el intrusismo que, en general, padece hoy día la profesión de traductor e intérprete (Pujol, 2000; Monzó, 2002).

La situación en el Reino Unido es algo diferente, si bien presenta, en algunos aspectos, cierta similitud con lo que acontece en España. En principio, convendría aclarar que desde el punto de vista jurídico partimos de la misma base, es decir, tampoco existe una normativa específica en donde se haga constar la persona que debe realizar la traducción de determinados documentos relacionados con la propiedad industrial. Si bien en el Reino Unido a los agentes de marcas (*trade marks agents*) se les otorga gran poder participativo en todos los trámites relacionados con el procedimiento de registro de una marca, tal y como se expresa en el art. 82 de la *Trade Marks Act, 1994*, en ningún caso se le confiere a estos profesionales el poder de realizar

traducciones, al menos dicha potestad no está reconocida de manera oficial como ocurre en España:

Except as otherwise provided by rules, any act required or authorised by this Act to be done by or to a person in connection with the registration of a trade mark. Or any procedure relating to a registered trade mark, may be done by or to an agent authorised by that person orally or in writing (s. 82, Trade Marks Act, 1994).

La práctica habitual suele ser el contratar los servicios de un traductor, a ser posible especializado en temas de derecho de propiedad industrial, para que se ocupe de la traducción de estos documentos. Asimismo, la Oficina de Patentes en el Reino Unido tampoco se hace cargo de la traducción de documentos que, aunque procedentes de otros países, no estén redactados en lengua inglesa. En estos casos la traducción corre a cargo de la persona que presenta el documento.

No obstante, encontramos algunas referencias en la normativa británica relativas al tema de la traducción que merece la pena subrayar. En primer lugar, en el art. 78 (2) (b) de la citada *Trade Marks Act, 1994*, se establece la posibilidad de que la Secretaría de Estado pueda dictar normas específicas que regulen, por ejemplo, la exigencia de traducción de documentos, así como la presentación y la autenticidad de las mismas:

The Secretary of State may make rules [...] and generally for regulating practice and procedure under this Act
(2) Provision may, in particular, be made [...]
(b) requiring and regulating the translation of documents and the filing and authentication of any translation [...]

En segundo lugar, el art. 72(2) del *Trade Marks Rules, 2000* prevé la posibilidad de rechazo de una traducción que, en opinión del Director de la Oficina, no sea adecuada y en cuyo caso se facilitará otra traducción. Esta última observación nos lleva a pensar que en el seno de dicha Oficina existe personal con, al menos, conocimientos de idiomas y especialistas en el léxico propio de esta rama del derecho; de lo contrario carecerían de criterio alguno sobre el que argumentar su rechazo a la traducción de un determinado documento. En definitiva, existe en este sentido bastante recelo a la hora de proclamar abiertamente que la Oficina de Patentes británica contrata traductores, aunque quizás su cargo aparezca oficialmente con otra denominación.

En cualquier caso, el aprendizaje de lenguas constituye también un elemento esencial en la formación de los agentes de la propiedad industrial. *The Chartered Institute of Patent Agents* junto con *The Institute of Trade Mark Agents* son las dos instituciones responsables de llevar a cabo los exámenes conducentes a la obtención del título de *patent agent* o *trade mark agent* en el Reino Unido. En un folleto de divulgación sobre la profesión del agente de propiedad industrial publicado por *The Chartered Institute of Patent Agents* se expresa no ya sólo el bagaje lingüístico del agente de la propiedad industrial, sino también el técnico y el jurídico:

You need to have a sound scientific background in order to be able to understand technical developments and reduce them to writing which is clear and unambiguous. You need to have a detailed knowledge of intellectual property law but not, for example, of family or maritime law, and your need to have a tolerable reading knowledge of French and German rather than fluency in speaking either (*The Chartered Institute of Patent Agents*, 1992).

En el ámbito de las organizaciones internacionales y de las Oficinas de la Unión Europea relacionadas con la propiedad industrial la situación es bien distinta. En el caso de la OMPI, existe una política de contratación de traductores en virtud de la cual no sólo se contratan oficialmente traductores sino que existe una jerarquía de puestos dentro del ámbito de la traducción que permiten hacer carrera a aquellos que empiecen en puestos iniciales. Existen en concreto tres categorías, P.3¹⁰ (la denominación del puesto es la de *translator*) que es el puesto de traductor base y cuya duración es de dos años con posibilidad de renovación; la categoría P.4 (la denominación del puesto es *senior translator*) que es para el puesto de revisor y finalmente la de P.5 para la persona designada como Jefe de la Sección de Traducción y que deberá además cumplir funciones de revisor. La utilización de la letra P hace referencia a la categoría *profesional* del puesto en cuestión. Los contratos suelen hacerse por dos años y son prorrogables por períodos de otros dos y una vez que el candidato haya desempeñado su puesto durante siete años desde su contrato inicial éstos pasan a ser plantilla de la organización.

Los requisitos exigibles en cuanto a titulación suele ser la de obtener una titulación en Traducción o cualquier otro título equivalente, pero para puestos de mayor responsabilidad dentro del ámbito de la traducción se requiere no sólo una mayor

¹⁰ Existe también la categoría P.2 pero, no se suelen contratar a traductores con esta categoría, sino que su primer contrato suele ser el de P.3.

experiencia profesional (12 años para el puesto P.5 y 9 para el P.4), sino que en ocasiones también se puede acceder con titulaciones en Derecho, como ocurre para el puesto P.4. No en vano, en las propias bases de la convocatoria se especifica que *most of the posts require staff with a legal background and considerable experience in the field of intellectual property*¹¹.

En cuanto al perfil profesional que se exige para desempeñar estos puestos, hay que señalar que será distinto en función de su jerarquía. Así, por ejemplo tal y como se describe en el ejemplo que se expone en la página siguiente, los requisitos exigidos para un puesto P.3 son los siguientes:

- a) tener una titulación en Traducción, a ser posible en traducción técnica, o cualquier otro título universitario que sea relevante para el puesto en cuestión, o bien otro título equivalente¹²
- b) acreditar al menos seis años de experiencia en el ámbito de la traducción técnica
- c) poseer buenos conocimientos en informática, especialmente en procesamiento de datos y estar familiarizados con el entorno Windows.
- d) tener buena disposición para trabajar en equipo
- e) tener excelentes conocimientos de inglés (preferiblemente lengua materna) y buenos conocimientos de francés. Se tendrá en cuenta también el conocimiento de otra de las lenguas de la Organización

Por lo que respecta al trabajo que habrá de desempeñar, sus principales obligaciones son las siguientes:

- a) traducción al inglés, con la ayuda de herramientas informáticas, de aquellos elementos susceptibles de traducción en las solicitudes de registro internacional de marcas, es decir, los nombres de productos y servicios para los que se pretende realizar el registro, los colores que se reivindican, la

¹¹ Véanse las denominadas *Guidelines for Applicants* de cualquiera de los puestos anunciados oficialmente en la OMPI

¹² En algunas ocasiones si no se posee un título universitario en traducción se da preferencia a licenciados en derecho que acrediten conocimientos de idiomas o a titulados en lenguas extranjeras en general.

- descripción de la marca, así como todo lo relativo a cualquier cambio que se produzca en el curso de dicho registro
- b) traducción de los nombres de los productos y servicios si la protección de la marca fuese denegada
 - c) gestión y actualización del sistema de traducción asistida para el registro de marcas, así como participación en la actualización de la Clasificación de Niza, de diccionarios y de la terminología en general
 - d) cualquier otra tarea que requiera el Departamento de destino del candidato.

<i>PROFESSIONAL CATEGORY</i>			CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: January 11, 2002		
<i>Position title:</i>	<i>Level (Grade)</i>	<i>CCOG</i>	<i>Duty Station</i>	<i>Date for entry on duty</i>	<i>Duration of appointment</i>
Translator	P.3	1160 I.O.06	Geneva	As soon as possible after closing date	two years
<i>Organizational unit:</i> Administration Section International Registrations Department			This vacancy is open to applicants of either sex. Applications from qualified women candidates are encouraged. The conditions governing employment are defined in the Staff Regulations and Staff Rules of WIPO. They follow generally those of the United Nations common system, and include tax-free salary and allowances, five-day week, annual leave of 30 working days, participation in pension scheme and medical benefit scheme. WIPO staff members may be assigned to any activities or offices of the Organization.		
<u>Principal duties</u> Under the supervision of the Head of the Administration Section, the incumbent carries out the following tasks: (a) translation into English, within a computerized flow-management environment, of the translatable elements of applications for the international registration of marks, that is to say the names of the goods and services for which international registration is sought, the particulars of claimed colors, the description of the mark, etc., together with other elements relating to changes affecting the international registration of marks; (b) translation of the names of the goods and services where protection has been refused; (c) management and updating of the trademark computer system translation/classification dictionary and participation in terminological work; (d) other work of the Section, as required.					

Fig. 31.- Principales tareas de un traductor de la OMPI

Dependiendo de si se trata de un puesto fijo (*fixed-term staff*) o temporal (*short-term staff*), la Organización puede someter el candidato a un examen para el primero de los puestos mencionados. El tipo de examen suele ser una muestra representativa del trabajo que, como traductor, vaya a desempeñar el propio candidato. Así, por ejemplo, podemos encontrarnos con un examen de las siguientes características:

MEN93M01	Translation	
Draft	Personal List - translation	
Request:	Goods and Services	
Original (French)	Translated (English)	
Classes: 16 35 41 42		
Top v Mise à disposition de temps	_____	Top
v d'accès à des documents	_____	
v électroniques et aux bases de	_____	
v données; développement de	_____	
v présentation et de moyens de	_____	
v communication sur des réseaux	_____	
v globaux; élaboration de sites	_____	
v web; mise à disposition de	_____	
v temps d'accès à des réseaux	_____	
v globaux; consultations	_____	
v techniques et	_____	
v professionnelles dans le	_____	
v domaine de l'Internet;	_____	
v développement et élaboration	_____	
v de logiciels; location de	_____	

Fig. 32.- Modelo ficticio de examen de traducción para el ingreso en la OMPI

Como se aprecia se corresponde con la lista de productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de una marca, tarea ésta que habrá de desempeñar en caso de ser seleccionado. Nuevamente nos encontramos con textos que carecen de encargo de traducción y redactados y extraídos al margen de cualquier situación comunicativa. Hay que mencionar que también se traducen otro tipo de documentos relacionados con la propiedad industrial, en general, y con el derecho de marcas en particular, nos referimos a los documentos de reunión, a la Revista de la OMPI que se edita en tres idiomas, inglés, francés y español, así como los distintos folletos de divulgación que edita la OMPI.

Para el puesto P.4 los requisitos exigibles son más numerosos y sus tareas requieren una mayor preparación y experiencia en este sector de la propiedad. Normalmente sus tareas son de revisión de traducciones de cualquiera de los temas de carácter técnico abordados por la Oficina, comprobando especialmente la precisión y la coherencia terminológica, participar en la creación de herramientas informáticas para la traducción, así como en el desarrollo de sistemas de traducción asistida y en la creación de bases de datos terminológicas.

Cabe señalar también el papel que dentro de esta Organización tienen los juristas lingüistas quienes, en la mayor parte de los casos, realizan también tareas de traducción y revisión. Son ellos, por ejemplo, los encargados de redactar, en inglés o francés¹³, y de enviar las cartas de irregularidades a las distintas oficinas nacionales cuando existe algún defecto de forma en la solicitud de registro internacional y también a los solicitantes a los que se remiten las comunicaciones de dichas oficinas nacionales.

En el ámbito del registro de marca comunitaria tenemos que hacer referencia a una de las, hasta la fecha, doce Agencias Comunitarias¹⁴ creadas por decisión del Consejo y la Comisión Europeos, la OAMI con sede en Alicante. Todas ellas son organismos autónomos y carecen, en su mayoría, de servicios de traducción propios. Por tal motivo se creó, en virtud del Reglamento del Consejo (CE) núm. 2965/94, de 28 de noviembre de 1994, modificado por el Reglamento (CE) núm. 2610/95 de 30 de octubre, el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (*The Translation Centre for the Bodies of the European Union*) con sede en Luxemburgo. Su misión no es otra que la de prestar los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de las Agencias Comunitarias y entre las que se encuentra la propia OAMI. No obstante, su misión principal se amplió también a otras instituciones europeas, aun cuando éstas gozaran de sus propios servicios de traducción:

The Translation Centre was set up in 1994 to provide the translation service for a large number of European agencies and bodies. In 1995 the Council enlarged the role of the Centre, allowing it to work for institutions and bodies that have their own translation services, and charging it with a central role in interinstitutional cooperation on translation-related matters (WAGNER et al, 2002: 23).

Resulta imprescindible dedicar un apartado dentro de este capítulo a la estructura y funciones de dicho Centro de Traducción para analizar cómo se lleva a cabo el proceso de traducción y qué tipo de profesionales las realizan. Este análisis es importante por dos razones fundamentales, la primera de ellas porque se ha producido en los últimos años un incremento de la carga de trabajo en este Centro y la segunda porque la OAMI se ha convertido en su principal cliente representando el número de páginas para traducir procedentes de dicha Oficina algo más del 70% del volumen total.

¹³ No olvidemos que la OMPI tiene fundamentalmente dos lenguas oficiales de trabajo: el inglés y el francés.

Mostramos a continuación unos gráficos que ponen de manifiesto ambas realidades en función del número de páginas traducidas en el año 2001:

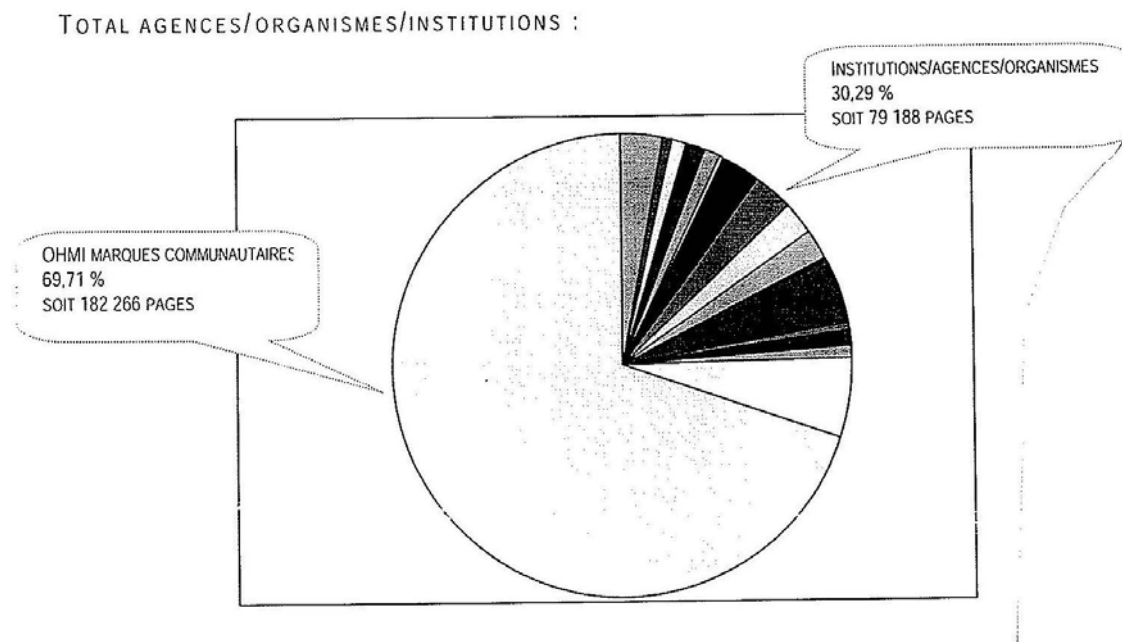


Fig. 33.- Volumen de traducción del Centro de Traducción en Luxemburgo

El Centro de Traducción consta de varios departamentos de entre los cuales se encuentra el Departamento de Traducción. Su principal misión es la de realizar todas las solicitudes de traducción y revisión que le son encomendadas. No obstante, dicho departamento no funciona de manera aislado sino que su personal está ubicado en sus cuatro grandes dependencias o secciones:

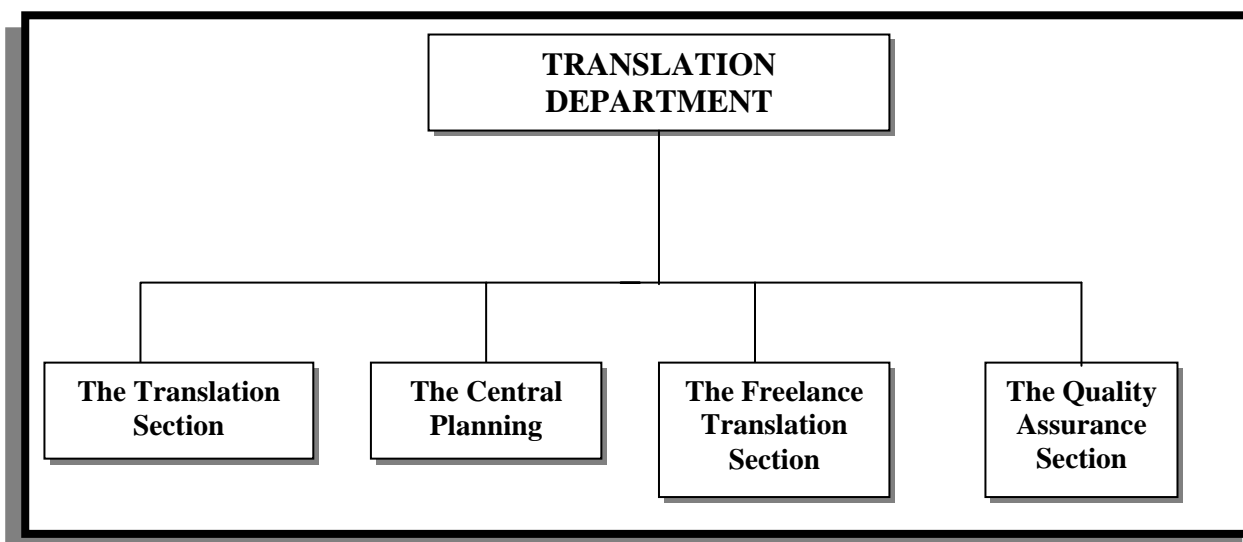


Fig. 34.- Organigrama del Centro de Traducción de Luxemburgo

¹⁴ De entre las doce agencias podemos citar, por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente, la Fundación Europea de Formación, el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos o la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

La primera de estas secciones, *The Translation Section*, está compuesta por 60 traductores que representan las once lenguas oficiales de la Unión Europea. Existen aproximadamente entre cuatro y seis traductores por cada lengua trabajando cada uno de ellos con herramientas informáticas y guardando sus traducciones en un servidor central. Las traducciones son revisadas por otros traductores de la misma lengua materna, tanto si son realizadas por traductores internos como externos. El tipo de trabajo que predomina es el trabajo en equipo puesto que los traductores comparten despacho entre ellos, asegurándose de esta manera que existan, al menos, dos nacionalidades por cada uno de sus despachos, al tiempo que se potencia el intercambio cultural.

La segunda, *The Central Planning*, está compuesta por cinco equipos cada uno de los cuales cumple con funciones tan diferentes como la recepción de los documentos procedentes de las distintas agencias e instituciones, distribución del trabajo tanto a los traductores internos como a los externos, creación de herramientas de ayuda al traductor como las memorias de traducción, gestión de los servicios de documentación o la biblioteca.

The Freelance Translation Section está compuesta por cinco personas encargadas principalmente de distribuir el trabajo a los traductores externos, facilitar material terminológico y de referencia a los traductores cuando éstos plantean alguna duda o pregunta sobre su trabajo, recibir las traducciones externas y revisarlas, aunque esta tarea le corresponde a la *Translation Section*, así como tramitar las facturas con el departamento de asuntos económicos (*Finance Section*).

The Quality Assurance Section es el departamento encargado de velar por la calidad de las traducciones, tanto las llevadas a cabo por traductores internos como externos. Asimismo le compete la ardua tarea de formar y reciclar a los traductores internos, además de desarrollar métodos de trabajo que contribuyan a mejorar la calidad de la traducción.

A la luz de lo expuesto en los párrafos anteriores se deduce que existe una doble contratación de traductores. Por un lado, los denominados *in-house* o *internal translators* que son contratados como *Temporary Members of Staff* con un contrato de

tres años renovable, sobre la base de una selección cuyos criterios dependerán del puesto concreto que se vaya a desempeñar. El objetivo esencial de la selección es el de elaborar una(s) lista(s) de potenciales candidatos (*reserve lists*) a la(s) que poder acceder cuando haga falta personal. El lugar de trabajo de aquellos traductores que sean contratados por esta vía es Luxemburgo.

Por otro lado, existe también la posibilidad de que los traductores sean contratados mediante un *freelance contract* con el fin de responder a necesidades específicas. Estos son los denominados traductores externos. Este tipo de contrato reviste una especial importancia habida cuenta de que entre el 50% y el 60% del trabajo traductológico del Centro de Traducción se envía directamente a traductores externos y que existe además dentro de dicho centro, tal y como acabamos de exponer anteriormente, una sección dedicada sólo y exclusivamente a gestionar y revisar las traducciones realizadas por traductores externos y agencias: «*The Centre currently employs some 65 in-house translators, all in Luxemburg. Most of the translators are employed on renewable temporary contracts. About 50% of the Centre's workload is sent to freelance translators and agencies* (WAGNER et al, 2002: 23)».

Una vez analizado el perfil profesional de los traductores que realizan las traducciones de documentos relativos al registro de marcas comunitarias, cabría preguntarse si en la OAMI existe también personal especializado en el ámbito de la traducción. En este sentido hay que mencionar que el sistema de contratación de traductores en la OAMI es bastante peculiar. En primer lugar hay que señalar que, a nivel lingüístico, se trabaja en grupos de dos, uno por cada una de las lenguas de trabajo de la OAMI. Este grupo está formado por un jurista lingüista y un traductor que nunca es contratado como tal, sino como «asistente» del jurista lingüista. Las tareas que desempeñan uno y otro son distintas, aunque complementarias. El jurista lingüista desempeña tareas de revisión de textos de contenido esencialmente jurídico, tales como las Directrices de las distintas Divisiones de Oposición o Examen o de las Salas de Recurso, las Comunicaciones del Presidente de la OAMI, las Resoluciones de las Divisiones de Oposición, cuestiones relacionadas con contestaciones a reclamaciones de los trabajadores¹⁵), las *Frequently Asked Questions*, (FAQs), las licitaciones, las Actas de reuniones de grupos de trabajo que tienen lugar entre las distintas Oficinas de Marcas

de los diferentes Estados miembros y las Actas de las Sesiones del Consejo Presupuestario. Al traductor se le reservan aquellos documentos con menor contenido jurídico, como documentos de divulgación, además de desempeñar tareas de recopilación terminológica y de creación de glosarios internos.

Resulta oportuno también, además de examinar el perfil profesional del traductor de este tipo de documentos, analizar qué lengua suele ser la de mayor frecuencia, habida cuenta de la posibilidad de presentar la solicitud de registro de marca comunitaria en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. El régimen lingüístico de la OAMI, tal y como analizamos en el capítulo anterior, es más variado que el de la OMPI por ser cinco básicamente las lenguas de procedimiento: inglés, francés, español, alemán e italiano. En la tabla que exponemos a continuación queda reflejado, por un lado, la variedad lingüística de los documentos a la hora de solicitar una marca comunitaria y, por otro, la primacía del inglés sobre el resto de las lenguas oficiales de la Unión Europea, ya sea como primera lengua en la solicitud o como segunda lengua de procedimiento¹⁶:

¹⁵ Normalmente están relacionadas con alguno de los artículos recogidos en los Estatutos del Funcionario.

¹⁶ La información que se detalla en la tabla procede de *Avance Estadísticas de Propiedad Industrial, 2000*. Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Ciencia y Tecnología, p. 69-80.

Idioma	1996/1999	2000	TOTAL
<i>1º Idioma de Solicitud</i>			
Inglés	63.303	25.497	86.800
Alemán	28.070	11.601	39.671
Holandés	13.933	4.111	18.044
Francés	10.696	4.196	14.892
Italiano	10.003	4.377	14.380
Español	9.956	3.988	13.944
Sueco	3.696	1.538	5.234
Danés	2.813	1.055	3.868
Finlandés	1.325	504	1.829
Portugués	963	314	1.277
Griego	302	143	445
<i>2º Idioma de Solicitud</i>			
Inglés	75.034	29.693	104.727
Francés	41.498	16.966	58.464
Español	11.675	3.560	15.235
Alemán	8.180	3.346	11.526
Italiano	6.620	3.759	10.379

Fig. 35.- Frecuencia de idiomas en la solicitud de marca en la OAMI

Los datos expuestos en esta tabla son bastante significativos puesto que nos dan una idea bastante clara de cuáles son las preferencias de los solicitantes a la hora de registrar una marca comunitaria. Estas preferencias dan lugar en la práctica a un mayor volumen de trabajo para aquellos traductores que tengan en su combinación lingüística la lengua inglesa. Resulta asimismo significativo el hecho de que de las cinco lenguas de procedimiento ante la OAMI, el español, aun no siendo el idioma más empleado para la solicitud, sí que es el tercer idioma más elegido, después del inglés y del francés, para tramitar cualquiera de los procedimientos que puedan originarse en el curso del registro de una marca comunitaria.

Resulta peculiar, sin embargo, tal y como nos demuestra la práctica profesional, que estas competencias no son exclusivas del traductor, sino también de los juristas y, más concretamente de los jueces, a quienes se le atribuyen en materia de propiedad industrial competencias para decidir sobre cuestiones lingüísticas relacionadas fundamentalmente con los nombres de marcas, con el fin de evitar el riesgo de confusión cuando éstas hay de surtir efecto en los demás Estados miembros de la Unión Europea o bien para acreditar su carácter distintivo. Hemos encontrado con frecuencia en los expedientes de marcas referencias a entradas de diccionarios. Esto es una prueba de la labor lingüística a la que se ven sometidos los profesionales del derecho y a la que hemos hecho referencia también en el capítulo dos.

En este sentido, compartimos con Sergio (2001: 275) la necesidad de concienciar al colectivo de los profesionales del derecho a trabajar en equipo con traductores, de igual manera que lo hacen también con otros gremios como los profesionales de la medicina o de la ingeniería:

Während der Richter auf die Gutachter angewiesen ist, wenn es sich zum Beispiel um technische oder medizinische Fragen handelt, darf er sich im Falle der Verwechslungsgefahr bei Markennamen auf seine eigene Lebenserfahrung berufen, da augenscheinlich die drei Bedingungen erfüllt sind. Für die Beschreibung und die Beurteilung sprachlicher Gegebenheiten ist aber, wie Bierwisch betont, das Sachwissen der Linguistik zuständig, so wie das der Medizin oder der Chemie in entsprechenden anderen Bereichen. Der Sprachwissenschaftler –und der Konigionswissenschaftler- können hier also Fachkenntnisse und Fachsprache dem Richter zu Verfügung stellen, wie die Arbeit von Stoll (1999) überzeugend beweist, und damit nicht nur bei der Entscheidung über die Verwechselbarkeit helfen, sondern auch eine kinsequente und terminologisch eindeutige Darstellung der Probleme ermöglichen.

Una vez descritas las principales características de los profesionales de la traducción de los documentos del derecho de la propiedad industrial, en general, y del derecho de marcas en particular, pasamos a analizar y a comentar las principales fuentes de documentación del traductor de documentos del derecho de la propiedad industrial, haciendo especial hincapié en las fuentes para la traducción de documentos del derecho de marcas.

5.2.- FUENTES DE DOCUMENTACIÓN PARA EL TRADUCTOR DE DOCUMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS

El objetivo que pretendemos conseguir en este epígrafe no es otro que el de enumerar y describir las principales fuentes de documentación a las que puede remitirse el traductor de documentos relacionados con el derecho de la propiedad industrial y, más concretamente, con el derecho de marcas. Consideramos que todas las fuentes de documentación propias de la traducción jurídica son perfectamente aplicables a esta rama concreta del derecho mercantil, si bien existen algunas particularidades que expondremos en cada uno de los apartados correspondientes. Es decir, nos vamos a encontrar desde diccionarios bilingües especializados, hasta jurisprudencia relativa al registro de marcas, pasando por glosarios multilingües, revistas especializadas o bases de datos electrónicas.

Al objeto de facilitar al traductor la localización y la procedencia de las distintas fuentes de documentación que aquí se mencionan, las expondremos en función de las cuatro instituciones principales encargadas de tramitar el procedimiento de registro de una marca en los cuatro contextos, es decir la OEPM, *The Patent Office*, la OAMI y la OMPI. Asimismo, tendremos en cuenta, dentro de cada una de estas instituciones, el tipo de fuente de documentación a la que pertenecen.

Tomando como referencia esto último que acabamos de mencionar, cabe señalar que son varios los autores que han aportado distintas clasificaciones de las fuentes de documentación jurídica. Así, por ejemplo, Mayoral (1996) distingue entre fuentes de documentación léxica y textual, Borja (2000), por su parte, establece una distinción entre obras lexicográficas, obras no lexicográficas, la consulta con el experto y las consultas en Internet. Reviriego y Maciá (1998: 20) definen la documentación jurídica, en general, como «*la generada en la creación, aplicación, difusión e investigación del Derecho. Abarca, por tanto, todas las fuentes del conocimiento del Derecho, esto es, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina científica en cualquiera de sus soportes: papel o informática*». A raíz de esta definición, estos autores proponen una clasificación triple de las fuentes de documentación jurídica, distinguiendo entre documentación legislativa, documentación judicial, y documentación de la doctrina jurídica.

Para el caso concreto de nuestra investigación y dada la naturaleza del tema, nos parecen acertadas las propuestas de Borja (2000) y Mayoral (1996) y consideramos oportuno ofrecer un modelo ecléctico en el que la clasificación de fuentes, hoy por hoy, relativa al derecho de marcas contendría, en general, los siguientes tipos de fuentes de documentación:

- Documentación lexicográfica: diccionarios bilingües especializados, glosarios multilingües y monolingües, las distintas legislaciones que regulan el derecho de marcas en los cuatro sistemas jurídicos, el español, el británico, el comunitario y el internacional; la Clasificación Internacional de Niza en sus respectivas ediciones bilingües (inglés/francés/inglés y francés/español/francés) de los productos y servicios para los que se puede registrar la marca.
- Documentación no lexicográfica: revistas de divulgación sobre marcas que publican determinadas organizaciones, revistas especializadas en derecho de la propiedad industrial, monografías sobre el derecho de marcas o sobre algún aspecto concreto de su procedimiento de registro, jurisprudencia, las cartas que el propio Agente de la Propiedad Industrial o la oficina correspondiente envía al solicitante informándole sobre el curso de su solicitud.
- Documentación textual: incluimos aquí los formularios, que en la mayor parte de las veces son producidos por las propias oficinas, también la legislación, ya que algunos instrumentos jurídicos aportan formularios tipo y que son los que se utilizan después en el procedimiento de registro, textos reales redactados de forma original, que son los que conforman nuestro corpus.
- Consultas con el experto: en este apartado y dado el alto grado de especialización del tema, las consultas deben realizarse, bien al Agente de la Propiedad Industrial, al jurista especializado en derecho de la propiedad industrial o al traductor especializado en esta rama del derecho.
- Consultas en Internet: las páginas web de cada una de las distintas oficinas de la propiedad industrial ofrecen una amplia información tanto a nivel léxico, textual

como de procedimiento, ya que todas ellas incorporan los distintos formularios que el solicitante habrá de cumplimentar, según sus necesidades, al tiempo que ofrecen información sobre los aspectos básicos del procedimiento. Asimismo, constituyen fuente importante de documentación, sobre todo a nivel terminológico las distintas bases de datos que cada una de las oficinas pone al servicio del usuario.

Una vez establecida una clasificación general sobre las fuentes de documentación en el derecho de la propiedad industrial, expondremos con más detalle la utilidad y la descripción de las mismas según las distintas Oficinas de la Propiedad Industrial.

5.2.1.- Documentación de la Oficina Española de Patentes y Marcas

La Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, ofrece distintas fuentes de documentación para el traductor. En principio, en el ámbito textual ofrece los propios formularios que posteriormente, bien el solicitante o su representante, habrán de cumplimentar para iniciar el procedimiento de registro de la marca en cuestión. Dichos formularios pueden solicitarse directamente a la OEPM o se pueden descargar directamente desde su página web. Tras la reciente entrada en vigor de la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas algunos de estos formularios han experimentado una modificación en su contenido con respecto a los de la Ley anterior de 1988. No obstante, siguen coexistiendo todavía algunos de los formularios antiguos, hasta su progresiva desaparición.

Desde el punto de vista terminológico, la OEPM ha elaborado en colaboración con la OMPI, una versión francés/español/francés de la Clasificación Internacional de Niza en su VIII y, hasta la fecha, última edición que entró en vigor el 2 de abril de 2002. Dicho material sirve de referencia básica a la hora de identificar no sólo los productos o servicios para los que se pretende registrar la marca, sino también para conocer la clase a la que pertenecen dichos productos o servicios. Se utiliza en la tramitación de un registro internacional. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas se estableció en el Arreglo de Niza de 1957. Esta clasificación es revisada y modificada periódicamente según las necesidades. En la última revisión el total de clases asciende a cuarenta y cinco. La publicación contiene:

- Una transcripción completa del Arreglo de Niza de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, y extractos del Arreglo de Madrid de 1967 relativo al Registro Internacional de Marcas, y del Tratado de 1973 relativo al Registro de Marcas.
- Una guía del usuario con las directrices para su utilización.
- Una lista de clases, acompañada de la descripción correspondiente y de notas explicativas en caso necesario
- Una lista alfabética de productos y servicios con indicación de la clase en la que está ordenado cada producto o servicio, tanto en español como en francés.

La principal utilidad de esta publicación para el traductor reside en el hecho de que ésta se constituye como una obra de referencia básica a la hora de traducir los productos y servicios que hay que especificar para el registro de una marca. No obstante, hay que señalar que en el mercado van surgiendo cada día productos nuevos y, por tanto, en muchas ocasiones el traductor tendrá que hacer frente a esta nueva terminología, si ésta no ha sido incluida aún en dicha clasificación. En general, dicha terminología hace referencia a las nuevas tecnologías. Veamos un ejemplo de diversas entradas de la Clasificación Internacional de Marcas.

LISTA DE CLASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Productos

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre (antioxidantes) y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores; decoradores, impresores y artistas.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para lavar, limpiar, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales; preparaciones para el cabello; dentífricos.

Lubricantes; productos para absorber, (incluida la gasolina para motores) y

LISTA ALFABETICA DE PRODUCTOS

Cl.	Nº de clase	INDICACION DEL PRODUCTO	Nº de clase	INDICACION DEL PRODUCTO (Escriba (francés))
26	A0001	abalorios [adornos de vestidos]	C0905	clinquant [passenterie]
20	A0002	abanicos	D0110	oripeaux [ornements de vêtements]
10	A0003	abdominales (cinturones -)	E0530	éventails
10	A0004	abdominales (corsés -) [fajas]	A0004	abdominales (ceintures -)
04	A0005	abejas (cera de -)	C1205	corsets abdominaux
20	A0006	abejas (colmenas para -)	A0006	abillies [cire d' -]
20	A0007	ablandar el agua (aparatos e instalaciones para -)	R0422	ruches pour abeilles
		- el agua (productos para -)	A0129	adoucissement de l'eau (appareils et installations pour l' -)
		- los - (productos para -) de uso y artistas	A0126	adoucir l'eau (produits pour -)
		- la bauxita (cl. 1).	V0209	viande (produits pour attendre la -) à usage industriel
			V0206	viande (produits pour attendre la -) à usage domestique
			C0314	engrais pour les terres
				-boutons
				-brottes pour abrasifs
				- à main pour -)

DESCRIPCION DE CADA CLASE

CLASE 7

- Máquinas y máquinas-herramientas;
- motores (excepto para vehículos terrestres);
- acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres);
- instrumentos agrícolas;
- incubadoras de huevos.

Nota explicativa

Esta clase comprende, esencialmente, las máquinas, máquinas-herramientas y los motores.

Fig. 36.- Ejemplo de entradas de la Clasificación Internacional de Marcas

Asimismo, constituye una fuente de información terminológica el propio Boletín de edición quincenal que publica la OEPM y que se denomina Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). El tomo sobre marcas y otros signos distintivos es el tomo I. En dicho Boletín la información aparece detallada siguiendo el código de datos bibliográficos recomendado en la Norma OMPI St. 9 y cuyo significado se expone a continuación:

III. Código de datos bibliográficos (Norma OMPI, ST.9)

11	Número de registro/concesión	56	Marca tridimensional
21	Número de Solicitud	57	Productos o servicios a los que se aplica la marca/Actividad o actividades empresariales del nombre comercial/Municipio o municipios y actividades a que se destina el rótulo de establecimiento.
22	Fecha de Solicitud	64	Número de solicitud inicial
23	Fecha de prioridad de exposición	73	Titular de la solicitud y/o titular del registro
30	Prioridad (fecha y país)	74	Agente
51	Clase, según la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas		
54	Reproducción de la marca		

Fig. 37.- Código de datos bibliográficos del BOPI

Como se aprecia en este cuadro el contenido y la terminología que el traductor encontrará en esta publicación hará referencia a solicitudes de marcas, a los suspensos de marcas, con referencia a su causa, a todas las resoluciones que afectan a las marcas, tales como concesiones, denegaciones, anulaciones de solicitud, caducidades y renovaciones; a las ampliaciones concedidas y denegadas, resoluciones concernientes a marcas internacionales, transferencias, cesiones, recursos administrativos de reposición, recursos contencioso-administrativos, fallos de los tribunales y cumplimiento de sentencias, Tratados y Convenios Internacionales, así como índices ordenados alfabéticamente y por Clasificación Internacional de Marcas de las solicitudes y concesiones de marcas.

La principal utilidad de dicha publicación reside en el hecho de que permite hacer un seguimiento completo del procedimiento jurídico-administrativo del registro de una marca concreta. Por consiguiente, el traductor, además de recoger terminología, si necesitara información complementaria sobre el documento concreto que ha de traducir, siempre podrá remitirse al expediente y consultarlo en su totalidad, adquiriendo así una visión más real y cercana de la situación comunicativa y del contexto global en el que se inserta el texto. Veamos un ejemplo de publicación de una solicitud de marca:

- M 2242143 (2)
□ Neinver, S. A.
Fecha concesión: 05-07-2000
Fecha publicación solicitud: 16-08-1999
□ Clases solicitadas: 42
□ 42 Clase concedida para: restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios de estudios, proyectos, evaluaciones, peritaciones e informes técnicos no comprendidos en otras clases (especialmente para la construcción, diseño, instalación, explotación y mantenimiento de centros comerciales y de ocio, de grandes superficies de venta y locales y sus instalaciones.

Fig. 38.- Ejemplo de publicación de una solicitud de marca

Finalmente, señalar que el acceso a la información contenida en esta publicación puede obtenerse, bien mediante la consulta pública en la biblioteca técnica de la OEPM, mediante suscripción anual o bien, desde hace aproximadamente un año, a través del propio servidor de la OEPM, aunque en este último caso sólo se podrá consultar la información relativa a las dos últimas semanas.

Por lo que respecta a los medios de información en soporte informático, destacan sobre todo las bases de datos. En efecto, las bases de datos de la OEPM son la herramienta más rápida y eficaz para localizar, seleccionar y recuperar la valiosa información tecnológica y comercial que contiene los distintos títulos de Propiedad Industrial. En este sentido, cabe señalar que no son bases de datos terminológicas tal y como las entiende el traductor, es decir, en ellas no se recogen definiciones, ni se ofrecen términos equivalentes, sino que en ellas aparece información resumida en español del expediente que se está tramitando. Sin embargo, la terminología que en ella aparece es muy valiosa para el traductor. Actualmente, las bases de datos que ofrece la OEPM para las marcas son dos, SITADDEX e INPAMAR. Estas bases de datos se consultan *on-line* una vez contratado su acceso.

La primera de ellas, SITADDEX, es una base de datos que informa al usuario sobre la situación jurídico-administrativa de todas las modalidades de Propiedad Industrial desde 1979, referidas a invenciones (patentes y modelos de utilidad), creaciones de forma (modelos y dibujos industriales), signos distintivos (marcas y

nombres comerciales) y topografías de productos semiconductores. Incluye además algunos expedientes de invenciones del periodo 1964-1979.

Dicha base de datos incluye algo más de 2.000.000 de expedientes, conteniendo todos los actos relevantes producidos durante la vida de los mismos. Los datos administrativos se actualizan diariamente en el caso de actos gestionados por la OEPM, y semanalmente los actos procedentes de la Oficina Europea de Patentes y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hay que señalar además, que SITADEx incluye todas las solicitudes de marcas internacionales, designen o no a España. A continuación se muestra un ejemplo de los tipos de expedientes de marca que incluye SITADEx:

```

O.E.P.M. EXPEDIENTE-CONSULTADO: N 1538549 (8) D.D. SITADEx
FECHA: 15/11/95 HORA: 17:47
MARCA PRODUCTOS/SERVICIOS
FECHA SOLICITUD ..... 22.12.1989 A LAS 13.10 EN MADRID
TIPO ..... DENOMINATIVA CLASE ..... 39
DENOMINACION :
TURISMUNDO.
SOLICITANTE/TITULAR .... TURISMUNDO, S.A.
DNI/NIF ..... NACIONALIDAD : ES ESPAÑA
DOMICILIO ..... BERRASTEGUI, 1
LOCALIDAD ..... BILBAO
PROVINCIA ..... 4B VIZCAYA
AGENTE ..... 369 (7) FCO. DE PAULA CARDE PINAR
----- PRODUCTOS/SERVICIOS O ACTIVIDADES SOLICITADOS -----
39 SERVICIOS PRESTADOS POR UNA AGENCIA DE VIAJES.
----- ACTOS DE TRAMITACION -----
01 05 90 PUBLICACION DE SOLICITUD
27 06 90 OPOSICION DE LA MARCA 07:5570
01 04 92 PUBL. SUSPENSO FONDO DE F.RESOL 03-02.92
16 02 93 PUBLIC. DENEGACION DE F.RESOL. 02-11.92

```

Ejemplo de referencia de Marca Internacional:

```

O.E.P.M. EXPEDIENTE-CONSULTADO: N 0484552 D.D. SITADEx
FECHA: 15/11/95 HORA: 17:59
MARCA INTERNACIONAL NR.SOLICITUD 0484552
FECHA SOLICITUD ..... 27.03.1984 DURACION 20
FECHA APERTURA PLAZO RECHAZO .... 13.06.1984
PAIS DE ORIGEN ..... DE ALEMANIA
DENOMINACION :
*TRIAD*
SOLICITANTE/TITULAR .... *DENTSPLY* GMBH
----- DIRECCION CORRESPONDENCIA -----
*DENTSPLY* GMBH
180, EISENBAINSTRASSE,
D-6072 DREIEICH
DL
----- PAISES DESIGNADOS -----
AT BX CH DD ES FR IT LI PT
----- DECLARACIONES DE PRIORIDAD -----
NACION NUMERO FECHA NACION NUMERO FECHA
DE 1 057 206 30.09.1983
----- NUMEROS DE PROCEDENCIA -----
NUM. SOLICITUD FECHA SOLICITUD 30.09.1983
NUM. CONCESION 1 057 206 FECHA CONCESION PAIS ORIGEN 15.12.1983
----- PRODUCTOS/SERVICIOS SOLICITADOS -----
05 MATIERES DENTAIRES. EN PARTICULIER MATIERES POUR LA
PREPARATION ET/OU LA REPARATION DE PROTHESES DENTAIRE
ET DE DENTURES.
10 APPAREILS ET INSTRUMENTS CHIRURGICAUX, MEDICAUX ET
DENTAIRES. EN PARTICULIER APPAREILS ET INSTRUMENTS
POUR LA PREPARATION ET/OU LA REPARATION DE PROTHESES
DENTAIRES ET DE DENTURES: DENTS ARTIFICIELLES.
----- ACTOS DE TRAMITACION -----
RECHAZO DE PROTECCION PROVISIONAL DE FECHA
CONCESION PARCIAL DE FECHA

```

Fig. 39.- Ejemplos de expedientes de la base de datos SITADEx

La base de datos INPAMAR ofrece información sobre los signos existentes relacionados con el que se solicita. Dicha información se dispone en columnas y contiene datos relativos al número de los expedientes, el estado de los mismos, la fecha de publicación, la clase y el tipo de marca. Desde el punto de vista terminológico, resulta más interesante la anterior.

La OEPM en colaboración con la OMPI elaboró en abril de 1994 un *Manual de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial* en español en donde se recoge no sólo información relativa a los procedimientos de registro en cada país perteneciente a la OMPI, sino que también incluye tipos de documento propios de cada uno de estos países y redactados en su lengua original. Este manual serviría como referencia para el traductor, tanto desde el punto de vista terminológico como textual, por los modelos de documentos que aporta.

Existen dos diccionarios sobre el derecho de la propiedad industrial con la combinación lingüística alemán/español/alemán (Prüfer, 1997) y francés/español/francés (Sirvent et al., 2000). El primero de ellos, abarca los distintos objetos de estudio del derecho de la propiedad industrial, en tanto que el segundo está más enfocado al derecho de marcas.

Finalmente, señalar que la OEPM ofrece una guía de usuario para el registro de marcas donde se informa al solicitante, con un lenguaje claro y sencillo, de los pasos que ha de seguir para tramitar el registro de una marca. Dicha guía resulta también de gran utilidad para el traductor, por ser ésta una forma rápida y sencilla de conocer la terminología en su contexto, así como adquirir un conocimiento básico del proceso de registro.

5.2.2.- Documentación en *The Patent Office* en el Reino Unido

Las fuentes de documentación que ofrece la oficina de patentes británica son muy variadas, y podríamos decir, que su propia página web constituye en sí misma, para el traductor, una valiosa herramienta de referencia, tanto desde el punto de vista terminológico, como textual y de información básica.

Desde el punto de vista textual, y al igual que sucede con la página web de la OEPM, se incluyen todos los formularios que se precisan para el registro de una marca y que se pueden descargar desde este sitio Internet. Asimismo, tal y como hemos descrito en el epígrafe relativo al análisis de nuestro corpus de documentos, la propia oficina elabora unos documentos tipo que sirven de referencia al interesado o al representante en su caso. En este sentido, nos encontramos con dos guías prácticas o manuales que, además de ofrecer información sobre cómo se ha de proceder ante determinado trámite, añaden en forma de anexo o apéndice modelos de documentos como declaraciones de consentimiento o documentos de prueba de uso. Nos referimos, exactamente, al *Work's Manual*, un manual de trabajo interno elaborado por el propio personal de la oficina y el *Guidance Notes for Opposition Proceedings before the Trade Marks Registry*, que hace un recorrido sobre las principales fases del procedimiento de oposición, al tiempo que explica qué documentos son necesarios y cómo se han de cumplimentar.

Desde el punto de vista terminológico, la propia oficina ha elaborado un glosario monolingüe donde se incluyen los términos principales que intervienen y que están relacionados con el derecho de marcas, en general, y con el procedimiento de registro, en particular. Dicho glosario se actualiza periódicamente y puede consultarse desde la propia página web. Asimismo, constituye un elemento de referencia terminológico las resoluciones dictadas por la oficina y la jurisprudencia relativa al derecho de marcas. Existe un apartado dentro de la propia página web desde donde se puede descargar el texto completo de dichas resoluciones.

Las bases de datos *on-line* existentes en el Reino Unido para la propiedad industrial y, más concretamente, para las solicitudes de marcas, constituyen también una importante fuente de información terminológica y contextual para el traductor. Existen fundamentalmente cuatro, todas ellas en lengua inglesa, COMPU-MARK UK, LEXIS ENGGEN, TRADEMARKSCAN- UK y UKTM.

La base de datos COMPU-MARK UK contiene todas las marcas registradas en el Reino Unido, así como todas las solicitudes aun cuando éstas no hayan sido todavía publicadas por la oficina. Cada una de las fichas de esta base contiene información bibliográfica, las clases de productos, detalles sobre la situación jurídica de un

determinado expediente, permitiendo además la recuperación de traducciones, de equivalentes fonéticos y de sinónimos. Su actualización se realiza con bastante frecuencia.

LEXIS ENGGEN, incluye el *Lexis United Kingdom Law Libraries* que incluye toda la bibliografía existente en el Reino Unido en materia de propiedad industrial y que contiene todos los instrumentos legislativos (statutes y statutory instruments) así como toda la jurisprudencia sobre patentes y marcas desde 1945. TRADEMARKSCAN- UK ofrece información sobre todas las marcas registradas desde 1876 y que estén aún en vigor, así como de las marcas de servicios que estén registradas. Contiene además información sobre la Clasificación Internacional de Niza y la descripción de los productos y servicios. Permite también la búsqueda cruzada de expedientes. Se actualiza semanalmente.

Finalmente, UKTM contiene información sobre todas las marcas en vigor, así como de las marcas de servicios registradas desde 1876, junto con las solicitudes de registro. Contiene además información sobre aquellas marcas que han caducado desde 1976, sobre las clases, las listas de productos y servicios, las limitaciones de uso, los propietarios y los usuarios de las marcas. Se actualiza semanalmente.

5.2.3.- Documentación en la Oficina Europea de Marcas (OAMI)

La información facilitada por el servidor de la Oficina Europea de Marcas, OAMI, está disponible en las cinco lenguas oficiales de trabajo interno, es decir, inglés, francés, español, alemán e italiano. El tipo de información que el usuario puede encontrar aquí es bastante similar a la de los demás servidores, puesto que en ella se encuentran desde formularios, resoluciones de las distintas Divisiones de Oposición, Anulación, o Recurso, hasta manuales de referencia sobre derecho de marcas comunitario y nacionales.

Por lo que respecta a la información textual, los formularios de solicitud necesarios para la tramitación del registro de marca comunitaria se encuentran disponibles en línea y se pueden descargar directamente desde el servidor. El resto de

los formularios, relativos a los procedimientos de oposición, anulación, recurso o transformación se encuentran sólo en las cinco lenguas internas de procedimiento.

Otra de las herramientas de gran utilidad para el traductor es el Boletín Oficial de la OAMI, de edición mensual, en donde se publican en las cinco lenguas mencionadas anteriormente todas las resoluciones correspondientes a las distintas Divisiones de Oposición, Anulación, o Recurso. Dicho boletín puede consultarse en línea desde el servidor, pero sólo los números más recientes; para consultar los boletines de años anteriores, la búsqueda deberá hacerse en la propia OAMI, en la OEPM o bien mediante suscripción anual.

Desde el punto de vista terminológico, la OAMI ha puesto en marcha un proyecto de terminología multilingüe sobre propiedad industrial en las once lenguas comunitarias. El proyecto se llama EURONICE y pretende ser una herramienta de trabajo para todo el personal de dicha Oficina, si bien podrá consultarse, mediante la suscripción correspondiente, por cualquier persona interesada. Exponemos a continuación una ficha modelo de búsqueda terminológica:

The image shows a search form for EURONICE. It includes a language selection dropdown set to 'Español', a search text input field containing 'Es', and three radio button options for search categories: 'Productos (1-34)', 'Servicios (35-45)', and 'Clase de Niza' (which is selected). There is also a 'Todas (1-45)' option. A checkbox for 'Incluir equivalentes' is present and unchecked. At the bottom right, there are 'Buscar' and 'Borr' buttons.

Fig. 40.- Modelo de ficha para la búsqueda terminológica de EURONICE

Asimismo, el Departamento Jurídico de la OAMI edita guías encaminadas a facilitar al solicitante la información necesaria, y en un lenguaje sencillo y claro, sobre determinados procedimientos dentro de dicha Oficina, tal es el caso de la Guía para el Procedimiento de transformación editada en agosto de 2000 y en donde se refleja de manera esquemática toda la información relativa a dicho procedimiento. La guía viene

estructurada en cinco columnas. La primera de ellas hace mención al Estado miembro de la Unión Europea y la dirección de oficina nacional. La segunda hace mención a los trámites procesales que se han de cumplir de acuerdo con la normativa vigente, y entre los que se encuentran las traducciones de los documentos de transformación, la tercera columna especifica las correspondientes fechas y plazos para el pago de las tasas de depósito y los plazos para efectuar las diligencias de procedimiento enumeradas en la columna anterior. La cuarta columna incluye información adicional sobre la designación de representantes y, por último, la quinta contiene información sobre el alcance del examen por parte de la oficina nacional.

5.2.4.- Documentación en la OMPI

Al igual que en el caso de las oficinas nacionales y comunitaria la propia página web inserta valiosos instrumentos de documentación e información, no ya sólo para el solicitante o interesado, sino para el traductor también. Es una página multilingüe y puede consultarse en inglés, español, francés, chino, ruso y árabe, pues son éstas las seis lenguas oficiales de la ONU. No debemos olvidar que la OMPI es una de las agencias de la ONU y utiliza las mismas lenguas de trabajo.

Desde el punto de vista textual, este servidor incluye *on-line* todos los formularios que el solicitante necesita para tramitar el registro de una marca internacional. Son, por tanto, formularios en blanco que pueden servir de guía a la persona que haya de redactarlos o traducirlos.

Desde el punto de vista terminológico, son varias las herramientas de documentación; desde las resoluciones de los departamentos correspondientes de la Sección de Marcas internacionales, pasando por la jurisprudencia, legislación, revistas de divulgación, clasificaciones internacionales y glosarios multilingües.

En cuanto a revistas de divulgación destaca la *Revista de la OMPI*, de edición bimensual y trilingüe, español, inglés y francés, la cual además de poner al día al lector sobre los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el mundo de la propiedad industrial en general, es una fuente de documentación terminológica. Siguiendo en la línea de la terminología, destaca también un glosario trilingüe inglés-francés-español en

donde se recoge tanto la terminología jurídica relativa a la legislación, como la relativa al procedimiento de registro y sus propias particularidades y la de los sujetos que intervienen en dicho procedimiento.

Asimismo, constituye una herramienta útil al servicio del traductor la Clasificación Internacional de Niza relativa al Registro Internacional de Marcas en su versión inglés-francés-inglés. Esta Clasificación Internacional puede consultarse también en línea desde el servidor de la Oficina. Existen versiones conjuntas en CD-ROM de las distintas clasificaciones internacionales que existen hasta la fecha y que no sólo hacen referencia a las marcas, sino a otros títulos de propiedad industrial como son los diseños industriales. Esta versión conjunta, por ejemplo, denominada NIVILO: CLASS, recoge la Clasificación Internacional de Niza, la de Viena relativa a los elementos figurativos de marcas y la de Locarno para los diseños industriales.

A nivel interno, la Oficina ha creado un Manual de estilo llamado *Secretary's Handbook* y que sirve de referencia, no ya sólo para redactar documentos relativos al procedimiento de registro internacional de la marca, sino también para la redacción de documentos internos como comunicaciones, decisiones, circulares e incluso para cartas particulares dirigidas a distintas autoridades.

La OMPI posee también una base de datos denominada ROMARIN (*Read-Only Memory of Madrid Actualized Registry Information*). Se accede a ella mediante una suscripción anual en formato CD-ROM y contiene información concerniente a todos los registros internacionales de marcas efectuados en el marco del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a dicho Arreglo. Este registro es el que mantiene la OMPI y el que está en vigor actualmente. También contiene los textos de las Clasificaciones de Niza y de Viena en inglés y francés, y las denominaciones de origen registradas por la Oficina Internacional.

Finalizamos aquí nuestro análisis del contexto profesional y documental aplicado al derecho de marcas para pasar a realizar, en el capítulo siguiente, el análisis de los documentos que conforman nuestro corpus, tomando como base la categoría formal de la superestructura, tal y como expresamos en el esquema de nuestra propuesta metodológica en el capítulo 3.

6.- ANÁLISIS DE LAS CONVENCIONES TEXTUALES

Tras el análisis de los instrumentos jurídicos que nos llevó a la elaboración de un inventario de todos los documentos que surgían en el procedimiento de registro de una marca, procedimos a realizar las visitas a las distintas sedes de las oficinas de la propiedad industrial en Madrid, Londres, Alicante y Ginebra. Dichas visitas, así como las distintas entrevistas que tuvimos oportunidad de realizar, nos ayudaron a seleccionar de todo el inventario inicial, sólo aquellos textos que en un momento dado del procedimiento podían ser susceptibles de traducción.

Como resultado de ese proceso de selección, el inventario final que nos quedaba y al que aplicar nuestra metodología textual es el siguiente:

Documento	OEPM	The Patent Office	OAMI	OMPI
Solicitud de registro	x	x	x	x
Certificación registral	x	x	x	x
Escrito de suspensión de la solicitud	x	x	x	
Resolución de concesión o denegación	x	x	x	x
Poder de representación	x	x	x	x
Declaración de intención de uso	x	x		
Extractos del registro				x
Escrito de oposición	x	x	x	
Título de concesión de la marca	x	x	x	x
Declaración de consentimiento	x	x		

Escritos de contestación al suspenso	x	x	x	
Documentos de prueba de uso	x	x		
Solicitud de transformación de marca internacional o comunitaria en nacional	x	x	x	

6.1.- Descripción del corpus

El corpus recopilado para nuestra investigación consta de 39 textos redactados en español y en inglés. Las visitas y las entrevistas nos llevaron a formular una serie de criterios de selección y que son los que se exponen a continuación:

- La especificidad de los textos propios del procedimiento de registro de una marca en ambos sistemas jurídicos, es decir, hemos recopilado textos prototípicos utilizados en la misma situación y para los mismos fines
- La estructura del propio texto, es decir, si son más o menos normalizados o estandarizados
- A pesar de la existencia de textos orales en el procedimiento de registro de una marca, como es el caso de los informes de las audiencias de las partes o de testigos en el sistema jurídico español, comunitario o internacional, o los *hearing reports* en el caso del sistema jurídico británico, nuestro corpus recoge sólo textos escritos en su lengua original, inglés o español
- El ámbito geográfico estará representado por textos procedentes del Reino Unido en su mayoría

- Finalmente, la importancia del aspecto temporal en el procedimiento de registro de una marca ha influido también en el diseño del corpus, de tal manera que tomando como referencia el tiempo que transcurre desde la solicitud de una marca hasta su concesión, que puede oscilar entre 9 y 22 meses, según haya o no oposición, nos ha hecho centrar nuestro corpus en un período de tiempo concreto, de 1997 a 2002
- Que en algún momento del procedimiento se necesitara su traducción

6.2.- Identificación de bloques y secciones de los documentos del corpus

6.2.1.- Solicitudes de registro de marca

Documento 1: Solicitud de registro de marca en España

<p>1.- Datos sobre la entidad a quien se dirige la solicitud</p> <p>1.1.- Escudo del Ministerio de Ciencia y Tecnología con la mención del nombre de dicho ministerio.</p> <p>1.2.- Anagrama de la OEPM y la mención del nombre de dicha institución</p>
<p>2.- Mención del tipo de documento: “SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA”</p>
<p>3.- Datos relativos al tipo de marca</p> <p>3.1.- productos o servicios</p> <p>3.2.- colectiva</p> <p>3.3.- de garantía</p> <p>3.4.- divisional</p> <p>3.5.- transformada</p>
<p>4.- Datos complementarios para marcas divisionales y transformadas</p> <p>Si la solicitud se efectúa como consecuencia de la división de una solicitud anterior, de conformidad con el artículo 24 de la vigente Ley de Marcas, se especificará en este apartado, haciendo constar además el número del expediente de la marca anterior, consignando también el orden que ocupa la solicitud en el total de solicitudes divisionales presentadas, la fecha de presentación de la marca y las clases de la solicitud de que proceden.</p> <p>Si la solicitud procede de una transformación de una marca internacional, se deberá especificar, haciendo constar el número del expediente de origen, la fecha de la solicitud, la de prioridad y la de concesión. En este caso a la solicitud de registro deberá adjuntarse una certificación de la Oficina Internacional en el que se indique la marca y los productos o servicios para los que la protección del registro internacional había tenido efectos en España antes de su cancelación. Esta certificación se acompañará de su correspondiente traducción al castellano.</p>
<p>5.- Datos del solicitante</p>

<p>5.1.- Apellidos/denominación social/nombre/NIF</p> <p>5.2.- Nacionalidad/residencia/lugar del establecimiento comercial</p> <p>5.3.- Dirección completa</p> <p>5.4.- Dirección a efectos de notificación</p> <p>5.5.- Dirección de correo electrónico/fax/teléfono</p> <p>5.6.- Lugar de establecimiento del solicitante dentro de la Comunidad Autónoma donde presenta la solicitud.</p>
<p>6.- Datos del representante</p> <p>6.1.- Si lo está o no</p> <p>6.2.- Si dicho representante es un Agente de la Propiedad Industrial (API), si es empleado de la empresa o si tiene otro carácter</p> <p>6.3.- Nombre completo del representante, número de colegiado, código del API y en caso de que no sea API, indicar el NIF.</p>
<p>7.- Índice de documentos que se acompañan y firmas</p> <p>7.1.- Índice de documentos: Los documentos que se reseñan en este apartado son los siguientes: 4 reproducciones de la marca, poder del representante, justificante del pago de la tasa de solicitud, justificante del pago de la tasa de prioridad, el Reglamento de uso, un informe de la empresa o bien los certificados de prioridad unionista y/o de exposición con sus correspondientes traducciones.</p> <p>7.2.- Firma del solicitante o del representante</p> <p>7.3.- Número total de páginas de la solicitud</p>
<p>8.- Advertencia para el solicitante</p> <p>En este apartado se le comunica al solicitante que los datos contenidos en dicha solicitud, a excepción del NIF, dirección electrónica, así como el número de fax y el del teléfono, serán susceptibles de publicación y de acceso público.</p>
<p>9.- Autoridad a quien se dirige la instancia</p> <p>ILMO. Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas</p>
<p>10.- Sitios a donde se puede dirigir el solicitante en caso de duda</p> <p>10.1.- Dirección electrónica</p> <p>10.2.- Sitio internet</p> <p>10.3.- Dirección postal</p>
<p>11.- Datos del representante (continuación)</p> <p>11.1.- Dirección completa</p> <p>11.2.- Dirección electrónica, fax y teléfono</p> <p>11.3.- Medio de notificación preferente</p> <p>11.4.- Sucursal del representante en la Comunidad Autónoma del lugar de presentación</p> <p>11.5.- Si se aporta poder de representación</p>
<p>12.- Reproducción de la marca</p> <p>12.1.- Tipo de distintivo (denominativo, gráfico, etc. si es estándar)</p> <p>12.2.- Reivindicación del color como signo distintivo</p>

<p>12.3.- Declaración de aquellos elementos de marca sobre los que no se reivindica un derecho exclusivo (opción facultativa)</p> <p>12.4.- Descripción escrita de la marca (opción facultativa)</p>
<p>13.- Lista de productos y servicios En este apartado se utilizará, en la medida de lo posible, los mismos términos y expresiones que aparecen empleados en la Clasificación Internacional de Niza en la edición vigente (8ª Edición). Los productos y servicios aparecerán agrupados por clases y en el mismo orden en que aparecen en dicha Clasificación Internacional.</p>
<p>14.- Reivindicación de prioridad unionista 14.1.- País de presentación de la solicitud anterior, fecha de presentación y número de solicitud 14.2.- Si se trata de una reivindicación total, parcial o múltiple 14.3.- Especificar los productos o servicios para los que se reivindica la prioridad (sólo en caso de una reivindicación parcial) 14.4.- Especificar los documentos justificativos de la prioridad reivindicada. En este caso, si se trata de una solicitud no redactada en castellano, se acompañará de su traducción.</p> <p>15.- Hoja de reproducción de la marca Se trata de un formulario dentro del formulario general de solicitud de registro y que el solicitante deberá cumplimentar cuando el solicitante reivindique, en el signo en que consiste la marca, una concreta representación gráfica o forma o color específicos. En estos casos, se aportarán cuatro ejemplares de este formulario, numerándolos correlativamente en el apartado “hoja nº...de 4”.</p>
<p>16.- Datos del solicitante 16.1.- Apellidos o Denominación social/ Nombre/NIF 16.2.- Dirección completa/provincia/país</p>
<p>17.- Reproducción de la marca En este apartado aparece un recuadro donde se adherirá o imprimirá una reproducción de la marca; las dimensiones de esta reproducción no excederán de 8 cm × 12 cm. En los casos en los que no sea evidente, se hará constar la posición correcta de la marca con la indicación “parte superior”.</p>

Documento 2: Solicitud de registro de marca en el Reino Unido

<p>1.- Datos sobre la entidad a quien se dirige la solicitud: 1.1.- Logotipo de la Oficina británica 1.2.- Mención de la institución: <i>The Patent Office</i></p>
<p>2.- Mención del tipo de documento: <i>Application to register a trade mark</i></p>
<p>3.- Referencia a las instrucciones para cumplimentar el impreso</p>
<p>4.- Dirección completa de la entidad</p>

<p>5.- Código de referencia Este código no es obligatorio, pero en caso de adjuntarlo, será la referencia que aparezca en toda la correspondencia entre el solicitante o representante y la oficina.</p>
<p>6.- Representación gráfica de la marca Las dimensiones del apartado son de 8cm × 8cm. Si se presenta en dimensiones mayores, se acepta igualmente.</p>
<p>7.- Datos de la marca 7.1.- Denominativa 7.2.- Tridimensional 7.3.- Divisional</p>
<p>8.- Reivindicación 8.1.- Fecha de la reivindicación de la prioridad 8.2.- País de la reivindicación 8.3.- Número de la solicitud reivindicada</p>
<p>9.- Transformación de la marca En este apartado se deberá especificar si se trata de una transformación de marca internacional en marca nacional, en cuyo caso habrá que especificar: 9.1.- Fecha de la solicitud de marca internacional 9.2.- Número de registro</p>
<p>10.- Lista de productos y servicios</p>
<p>11.- Indicar el tipo de marca solicitada 11.1.- productos o servicios 11.2.- de garantía 11.3.- colectiva</p>
<p>12.- Reivindicación del color</p>
<p>13.- Renuncia de derecho exclusivo (<i>Disclaimer</i>) En este apartado se otorga al solicitante la posibilidad de renunciar el derecho de invocar el uso exclusivo de alguna parte de la marca.</p>
<p>14.- Datos del solicitante 14.1.- Nombre completo de la persona física o jurídica 14.2.- número ADP (con este número se sabe si el solicitante ha realizado previamente otra solicitud de registro de marca.</p>
<p>15.- Datos del representante 15.1.- Domicilio para notificaciones 15.2.- Declaración de que la marca esta siendo usada o de que se usará en el futuro. Dicha declaración puede ser firmada por el agente, quien además hará constar la fecha en que se realizó.</p>

15.3.- Nombre y teléfono de una persona concreta para contactar. Dicha persona suele ser, bien el propio representante, que suele ser un *trade mark agent*, o un empleado de un despacho de abogados especializados en derecho de la propiedad industrial

16.- Número total de hojas de la solicitud

Documento 3: Solicitud de registro de marca comunitaria

1.- Logotipo de la entidad y mención de la misma: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), (OAMI)¹
2.- Lenguas 2.1.- Lengua de la solicitud 2.2.- Lengua de procedimiento
3.- Datos del solicitante 3.1.- Número de identificación 3.2.- Nombre para su comprobación
4.- Datos del representante 4.1.- Tipo (asociación, abogado o representante autorizado) 4.2.- Número de identificación 4.3.- Nombre del representante
5.- Datos relativos al poder de representación 5.1.- Se adjunta o no 5.2.- Ahora o más adelante
6.- Firma y fecha del representante o solicitante
7.- Número total de páginas en la solicitud
8.- Datos relativos a las tasas 8.1.- Cantidad total que se abona 8.2.- Datos bancarios 8.3.- Medio de pago
9.- Tipo de marca solicitada (Denominativa, sonora, tridimensional, figurativa, etc.)
10.- Reivindicación del color

¹ Actualmente la oficina recibe el nombre de Oficina de la Unión Europea. Marcas, Dibujos y Modelos, (OAMI).

En este caso el solicitante deberá aportar una traducción a la segunda lengua elegida, la lengua de solicitud
11.- Descripción de la marca Se deberá adjuntar una traducción de dicha descripción a la segunda lengua elegida como lengua de solicitud.
12.- Renuncia al derecho de uso exclusivo (“Disclaimer”) Se adjuntará también la traducción a la segunda lengua de solicitud.
13.- Marca colectiva En este caso se adjuntará el Reglamento de uso
14.- Lista de productos y servicios Se aportará una traducción a la segunda lengua
15.- Datos del solicitante
16.- Datos del representante²
17.- Reivindicación de la prioridad 17.1.- País/Fecha de solicitud/Número de solicitud 17.2.- Prioridad total/parcial/varias 17.3.- De convenio o unionista/ de Exposición Se aportará una traducción de dicha solicitud de reivindicación anterior a una de las lenguas de trabajo de la OAMI.
18.- Reivindicación de la antigüedad 18.1.- Tipo de registro (nacional o internacional con efecto en un Estado miembro) 18.2.- Estado miembro en que se registró 18.3.- Fecha de presentación y de registro 18.4.- Se reivindica la antigüedad total o parcial
19.- Poder general o específico

Documento 4: Solicitud de registro de marca internacional

1.- Mención al instrumento jurídico que regula el registro de marca internacional: “Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks and Protocol relating to that Agreement”
2.- Mención al tipo de documento y tipo de solicitud³

² En este apartado y en el anterior se cumplimentarán sólo si no se aportó toda la información pertinente en los apartados 3 y 4 respectivamente.

³ No hay que olvidar que existen dos tipos de solicitudes, según el Estado que solicite el registro pertenezca al Arreglo del Madrid, al Protocolo de Madrid o a ambos.

“Application for International Registration governed by both the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks and the Protocol relating to that Agreement (Rule 9)”
3.- Dirección completa de la institución y mención de la misma: World Intellectual Property Organization, (WIPO).
4.- Número total de páginas que acompañan a la solicitud
5.- Número de referencia del solicitante y de la Oficina de origen
6.- Estado contratante que solicita el registro
7.- Datos del solicitante 7.1.- Nombre completo 7.2.- Dirección (incluida la dirección para notificaciones) 7.3.- Lengua elegida para la correspondencia 7.4.- Nacionalidad del solicitante 7.5.- Si es persona jurídica (naturaleza de la misma y derecho por el que se rige)
8.- Legitimación para la presentación de la solicitud 8.1.- Domicilio del establecimiento comercial 8.2.- Lugar de residencia del solicitante
9.- Datos del representante 9.1.- Nombre/dirección/teléfono/fax/código de identificación
10.- Registro o solicitud base En este apartado se reseñará si la solicitud tiene su origen en un registro o en una solicitud base anterior.
11.- Reivindicación de la prioridad 11.1.- Oficina donde se solicitó la marca originalmente 11.2.- Número de presentación de la prioridad 11.3.- Fecha de presentación de la prioridad 11.4.- Lista de productos y servicios (sólo en caso de una reivindicación parcial)
12.- Representación de la marca 12.1.- Reproducción de la marca tal y como aparece en la solicitud o registro base 12.2.- Reproducción del color, en caso de que este se haya reivindicado 12.3.- Especificar si se desea una marca en caracteres estándar
13.- Reivindicación del color 13.1.- Un color o una combinación de los mismos 13.2.- Indicar las partes de la marca que llevan ese color
14.- Indicaciones varias 14.1.- Transliteración de la marca

14.2.- Traducción de la marca (al inglés o al francés)
14.3.- Tipo de marca: tridimensional, sonora, colectiva, etc.
14.4.- Si el registro base contiene una descripción, incluirla
15.- Lista de productos y servicios
16.- Estados a los que se designa para la protección de la marca
17.- Firma del solicitante o del representante
18.- Certificación y firma de la Oficina de origen En este apartado, la Oficina de origen certifica que los datos incluidos en la solicitud internacional relativos al registro base son verdaderos.
19.- Hoja de pago de las tasas

Para sintetizar estos datos y tener una visión general de ellos en todos los documentos, hemos elaborado la siguiente tabla de doble entrada, en la que por un lado se establecen los principales bloques que hemos ido señalando en cada uno de los cuatro textos y, por otro, se distinguen los cuatro contextos en los que se insertan los distintos textos analizados, el español, el británico, el comunitario y el internacional. La tabla quedaría como sigue:

BLOQUES	España OEPM	Reino Unido <i>The Patent Office</i>	Unión Europea OAMI	Internacional OMPI
1.- Datos de la entidad a quien se dirige la solicitud	Emblema del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Logotipo de la OEPM	Logotipo del <i>Patent Office</i>	Logotipo de la OAMI	No aparece ningún símbolo, ni tampoco el logotipo de la OMPI
2.- Mención del tipo de documento	×	×	×	×
		(Mención al formulario tipo)	(Mención al formulario tipo y a la fecha del mismo)	(Referencia al instrumento jurídico que regula la solicitud)
3.- Datos de entrega de la solicitud	Lugar, fecha, hora y minuto. El número de la solicitud se especifica en una sección concreta	Lugar y fecha en un sello. El número de la solicitud aparece siempre manuscrito	Lugar y fecha en un sello	Notificación al solicitante de que la solicitud se ha recibido

4.- Tipo de marca	×	×	×	×
5.- Datos del solicitante	×	×	×	×
	(Muy detallado)		(Muy detallado)	
6.- Datos del representante	×	×	×	×
	(Muy detallado)			
7. Reproducción de la marca	×	×	×	×
	(Dimensiones de 8×12cm)	(Dimensiones de 8×8cm aunque se aceptan de mayor tamaño))	(No especifica dimensiones)	(Dimensiones de 8×8cm)
8. Lista de productos y servicios	×	×	×	×
9.Reivindicaciones de prioridad	Unionista y de Exposición	Unionista	Unionista y de Exposicion	Unionista
10. Reivindicación del color	×	×	×	×
11. Reivindicación de antigüedad			×	
12.- Cláusula “Disclaimer”	×	×	×	
13.- Datos Legitimación	×		×	×
14.- Firmas	Solicitante o representante, siempre en primera página	Solicitante o representante, siempre al final	Solicitante o representante, siempre en primera página ⁴	La Oficina de origen o el solicitante, al final del texto
15.- Sellos	Sello del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial Aparece en la primera hoja	Sello del <i>Patent Office</i> que especifica los datos de entrada de la solicitud y si se hizo por fax o personalmente (<i>by hand</i>). Aparece en la primera hoja	Sello de la OAMI en todas las hojas con la fecha	

⁴ Existe en cada una de las páginas de la solicitud una advertencia al solicitante que le recuerda que debe firmar la primera página de dicha solicitud.

16.- Elementos de información específicos de cada texto	Advertencia al solicitante sobre el uso público de los datos de la solicitud, excepto el DNI y NIF.	<ul style="list-style-type: none"> • Validación mecánica del pago. • Declaración de intención de uso firmada por el representante. 	Se ofrece información complementaria al solicitante antes de cumplimentar la solicitud.	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de la Oficina de origen que justifica la autenticidad de los datos de la solicitud o el registro base. • Se ofrece la posibilidad de una transliteración y de una traducción de la marca
17.- Elementos o textos que se traducen de dichas solicitudes	Certificado de Prioridad Unionista y el Certificado de Prioridad de Exposición	No hay mención alguna a documentos que, de entregarse por separado, deban ir acompañados de su correspondiente traducción al inglés.	Color(es), descripción de la marca, la cláusula de renuncia de derechos exclusivos sobre los elementos de la marca, los certificados de prioridad y la lista de productos y servicios	Color(es), descripción de la marca, los certificados de prioridad, la lista de productos y servicios y el nombre de la marca
18- Formato	Formulario. Todos los bloques de información aparecen	Formulario TM3. Bloques numerados	Formulario OAMI-ES V.2.2-12/1999. Bloques numerados	Formulario MM3(e)-IX.00. Bloques numerados

	numerados			
19.- Documentos Anexos	<ul style="list-style-type: none"> • Poder de representación. • Justificante de pago de solicitud • Justificante de pago de prioridad • Certificado de Prioridad Unionista acompañado de su traducción. • Certificado de Prioridad de Exposición acompañado de su traducción. • Informe. • Reproducción de la marca 	<ul style="list-style-type: none"> • Reproducción de la marca. • Justificante de pago. • Certificado de prioridad, en su caso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poder del representante. • Justificante de pago. • Certificados de prioridad. • Traducciones de los textos o partes de los mismos. 	Justificante de gastos. Reproducción de la marca. Traducciones, si así lo desea el solicitante ⁵ .

Una vez realizada la sistematización de los datos que nos ha permitido ver que bloques se dan en qué textos y con qué frecuencia, se expone a continuación una tabla donde se describe en porcentajes la frecuencia con que dichos bloques aparecen en todos los textos en general. Si el bloque está presente en los cuatro textos se considera 100%, si lo está en tres, su frecuencia será del 75%, si lo está en dos o en uno sólo será del 50% y del 25% respectivamente:

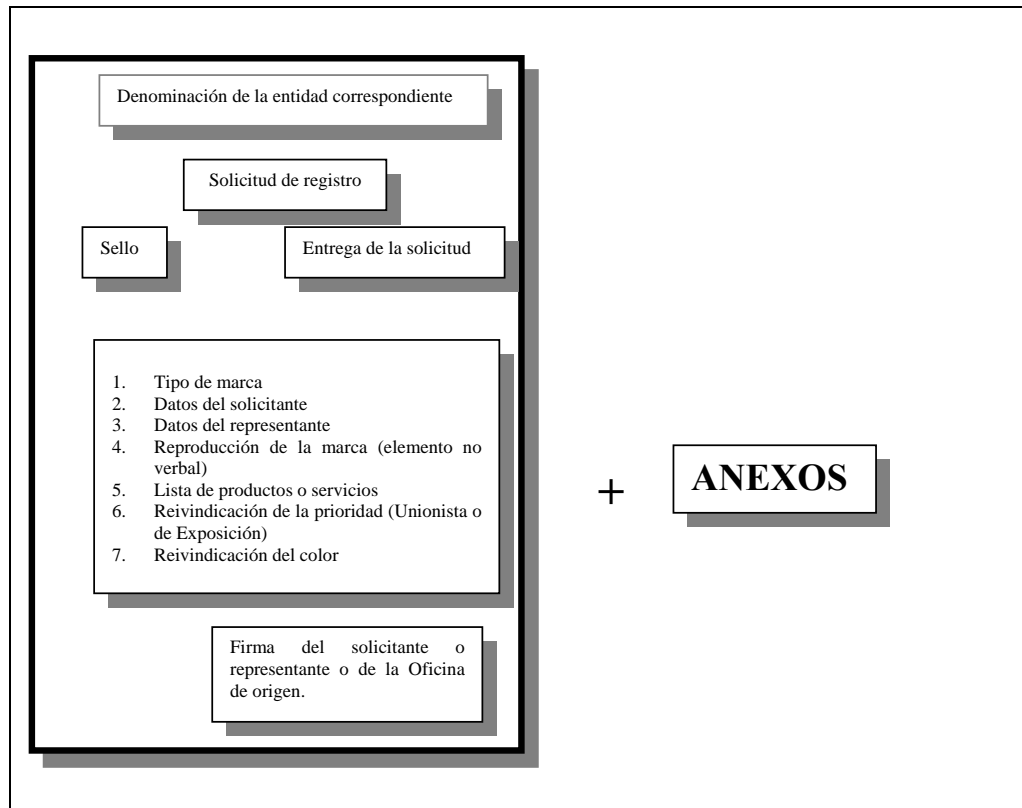
Frecuencia de los bloques expresada en porcentaje (%)	100%	75%	50%	25%
Cláusula "disclaimer"		x		
Logotipo de las entidades		x		
Denominación de la entidad que quien se dirige la solicitud	x			
Legitimación		x		
Prioridad de Exposición			x (OEPM y OAMI)	
Reivindicación de la antigüedad				x (OAMI)
Advertencia sobre el uso público de los documentos				x (OEPM)
Declaración de uso				x

⁵ La legislación internacional en materia de marcas permite al solicitante aportar sus propias traducciones, si así lo estima conveniente. Sin embargo, esta posibilidad no impide que la Oficina Internacional tome la última decisión, en cuyo caso lo comunicará al solicitante mediante escrito motivado.

por el representante				<i>(The Patent Office)</i>
Certificación de la Oficina de Origen				× (OMPI)
Mención del tipo de documento	×			
Datos de entrega de la solicitud	×			
Tipo de marca	×			
Datos del solicitante	×			
Datos del representante	×			
Reproducción de la marca	×			
Lista de productos y servicios	×			
Reivindicación de la prioridad	×			
Reivindicación del color	×			
Firmas	×			
Anexos	×			

Con este análisis de la frecuencia de los bloques en los cuatro documentos podemos formular la superestructura prototípica de este tipo de documento en concreto. Dicha superestructura quedaría como se expone en el siguiente esquema:

SUPERESTRUCTURA PROTOTÍPICA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA



De este análisis de la superestructura de la solicitud de registro de una marca se pueden realizar algunas reflexiones en torno a distintos aspectos. En primer lugar, hay que señalar la gran variedad discursiva dentro del propio texto, debido a la presencia de un entramado de subtextos dentro de la misma solicitud. Así, por ejemplo, nos encontramos, dentro de un formulario, en donde se podría pensar que la brevedad y la concisión de la información son dos factores clave, con textos que requieren la descripción de la representación gráfica de una marca. Asimismo, no faltan los textos de carácter más jurídico, como pueden ser la declaración de intención de uso que realiza el representante en la solicitud británica, la certificación oficial de la Oficina de Origen en la solicitud internacional o la mención de renuncia a los derechos exclusivos sobre algún elemento distintivo de la marca (cláusula *disclaimer*).

En segundo lugar, cabría señalar también la variedad y el grado de especialización de la terminología empleada en la propia solicitud. Siendo dicho documento el que da inicio al procedimiento de registro y, lejos de pensar que se trata de un mero formulario que sólo habría que cumplimentar con los datos personales de los sujetos participantes, nos encontramos con bloques dentro de este documento que para su cumplimentación requieren un conocimiento profundo del tema y así facilitar la información exacta a la oficina de registro en cuestión. Tal es el caso de la certificación de prioridad, distinguiendo entre la unionista y la de exposición o los tipos de marca y las diferencias existentes entre ellas.

En tercer lugar, se observa que en los documentos de la OEPM y de la OAMI se exige al solicitante aportar una mayor cantidad de información que en el caso de la solicitud británica, por ejemplo. Con sólo ojear estos dos documentos y, al margen de la documentación que ha de adjuntarse como anexo, la solicitud británica es más simple y más breve que la española, entendiendo por *simple* la presencia de menor número de subtítulos dentro del mismo.

Siguiendo en esta misma línea de *simplicidad vs. complejidad* hemos advertido también, mediante este análisis de la superestructura, algunas tendencias generales en el texto británico en comparación con el español. Nos referimos concretamente, y utilizando la terminología de Clyne (1987, 1994) a la linealidad de los textos británicos frente a la digresión del texto español. Esto lo observamos en el bloque relativo a los datos del representante, en donde con el fin de dar cabida a la firma y al bloque de los documentos anexos, se interrumpe dicho bloque para darle después continuación en la página siguiente. Este aspecto también se observa en la solicitud de marca comunitaria en donde, y curiosamente para el bloque relativo a los datos del solicitante y del representante, existen dos momentos dentro de dicha solicitud para cumplimentar esta información; uno al principio del documento y otra casi al final. En este último caso, se cumplimentará sólo cuando la información facilitada al principio no sea suficiente.

En cuarto lugar, quisieramos señalar la presencia de información no verbal como elemento o bloque característico de este tipo de documento y que, por consiguiente,

forma parte de la superestructura del documento. Nos referimos concretamente a la reproducción de la marca que no es otra cosa que una representación gráfica de la misma y que suele venir acompañada de una descripción. Esto nos lleva a pensar que los elementos de información no verbales no constituyen siempre una variable externa de análisis de la superestructura, sino que dicho elemento forma ya parte de la misma.

En quinto lugar, haremos referencia a las formas lingüísticas convencionales asociadas a los distintos bloques que conforman la superestructura de este documento. En este sentido, habría que distinguir entre los elementos de información introducidos por oraciones de tipo *if+clause* o *where+clause* o por verbos en imperativo, como *indicate*, *state*, etc. en las solicitudes británica e internacional respectivamente, frente a la nominalización de las solicitudes española y comunitaria: *datos del solicitante*, *índice de documentos que se acompañan*, *reproducción de la marca*, etc.

Finalmente, quisieramos señalar la influencia del derecho marcario en los propios documentos. Analizados por separado, advertimos que cada uno de ellos cumple con los requisitos y las menciones requeridas por los distintos instrumentos jurídicos que regulan el procedimiento de registro de marca. Así, por ejemplo las solicitudes de registro española, británica, comunitaria e internacional cumplen estrictamente los arts. 12.1 y 12.3 de la Ley 17/2001, de Marcas y el art. 1 de su Reglamento. La británica cumple con lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 10 del Trade Marks Rules y el art. 32 de la Trade Marks Act; la solicitud comunitaria con los arts. 26 del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y el art. 140 del Reglamento de Ejecución y la solicitud internacional cumple con lo dispuesto en el art. 3 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, ratificado el 8 de abril de 1991.

Esta influencia del derecho en la redacción y organización de la información en este documento nos hace pensar, por un lado, en el alto grado de convencionalidad de los elementos de información contenidos en él y de su estructura; y, por otro, en que cualquier cambio en la legislación vigente podrá llevar aparejado un cambio en los documentos, bien sea en su contenido, bien en su estructura o formato. De hecho, esto

es precisamente lo que ha sucedido con la renovación de la antigua Ley de marcas española, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas. La nueva Ley 17/2001 ha traído consigo un cambio en algunos documentos existentes para el proceso de registro y la solicitud, en concreto, ha sido uno de ellos. A ella se han incorporado elementos de derecho internacional y comunitario, como por ejemplo la inclusión de las menciones, dentro del tipo de marca, sobre si es divisional o transformada o el apartado de legitimación de la solicitud.

Esta reflexión, a su vez, nos lleva a pensar que este documento presenta rasgos de hibridación, por cuanto incorpora elementos que ya aparecían anteriormente en otros documentos de su mismo tipo. Así, por ejemplo, el apartado relativo a la legitimación en la solicitud española es el mismo que existía con anterioridad en la solicitud internacional. Esta hibridación podría ser el resultado o la consecuencia más inmediata del logro de algunos de los objetivos que se propuso conseguir el legislador español: lograr una mayor armonización de los derechos de marcas nacionales, por un lado, y, por otro, agilizar y simplificar, en la medida de lo posible, la tramitación del proceso de registro.

6.2.2.- Títulos de registro de marca

Documento 5: Título de registro de la marca española

1.- Escudo del Ministerio de Ciencia y Tecnología
2.- Denominación de la entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
3.- Mención del tipo de documento: <i>Título de concesión de marca</i>
4.- Número de la marca
5.- A continuación aparece un texto estructurado en tres párrafos. Dicho texto tiene la función de comunicar al solicitante tres elementos de información básicos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la marca ha sido registrada satisfactoriamente en virtud de las disposiciones legislativas vigentes con las características que aparecen en un documento anexo*. 2. Cúales son los derechos que tal registro confiere a su titular y por cuanto tiempo 3. Advierte al titular de la posibilidad de caducidad de su marca, si no cumple con los plazos de renovación existentes a tal efecto.
6.- Fecha
7.- Firma del Director del Departamento de Signos Distintivos
8.- Sello

*El documento anexo al que remite el título se denomina: *Hoja de reproducción y datos de la marca* y sus bloques y secciones son los que se detallan a continuación.

1.- Número de la marca
2.- Titular
3.- Representación gráfica del signo distintivo
4.- Datos de la marca nacional de origen
4.1.- Fecha de presentación
4.2.- Fecha de concesión
5.- Marca nacional por transformación
5.1.- Marca de origen y número
5.2.- Fecha de presentación en origen
5.3.- Fecha de presentación en España
5.4.- Fecha de concesión en España
5.5.- Antigüedad: N° de la marca española
5.6.- Fecha de antigüedad
6.- Prioridad:
6.1.- País
6.2.- Número
6.3.- Fecha
7.- Descripción (opcional)
8.- Lista de productos o servicios
8.1.- Clase(s)
9.- Firma del funcionario
10.- Sello(s)

Documento 6: Título de registro de marca en el Reino Unido

1.- Mención de la entidad que expide el título
2.- Emblema nacional con la mención de <i>The Patent Office</i>
3.- Mención del tipo de documento: <i>Registration certificate</i>
4.- Referencia a la legislación vigente en virtud de la cual se expide el título: <i>Trade Marks Act 1994 of Great Britain and Northern Ireland</i>
5.- Número de la marca
6.- Fecha de concesión
7.- Representación de la marca
8.- Lista de productos y servicios
8.1.- Clase(s)
9.- Nombre del titular
10.- Fecha y firma del Director del <i>Patent Office</i>

Documento 7: Título de registro de marca comunitaria

1.- Logotipo de la OAMI, entidad que expide el título
2.- Mención de la entidad en dos lenguas: la lengua de solicitud y la de procedimiento
3.- Mención del tipo de documento en dos lenguas: Certificado de Registro/ <i>Certificate of Registration</i>
4.- A continuación aparece un texto bilingüe que contiene los siguientes elementos de información: <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la marca se ha registrado 2. Que las menciones e informaciones relativas a dicha marca se han inscrito en el Registro de marcas comunitaria. Dichas menciones aparecen en un documento anexo cuya longitud dependerá del número de clases y de productos y servicios para los que se haya registrado la marca. 3. Número de solicitud de la marca 4. Representación gráfica de la marca (sólo en la lengua de solicitud) 5. Fecha de concesión 6. Firma del Presidente de la OAMI

En el documento anexo aparecen las siguientes menciones ordenadas según un código de identificación para cada mención registrada:

- 1. Fecha de concesión**
- 2. Número de la marca**
- 3. Fecha de presentación**
- 4. Nombre del titular**
- 5. Datos del representante**
- 6. Lenguas (de solicitud y de procedimiento)**
- 7. Lista de productos y servicios en las once lenguas oficiales de la Unión Europea**

Documento 8: Título de registro en la OMPI

Cabe señalar que el documento cuyo análisis de bloques y secciones se va a realizar a continuación no es el documento que originalmente expide la OMPI a nivel internacional, sino la notificación que dicha entidad envía al solicitante informándole de

que su solicitud ha sido inscrita en el Registro Internacional de Marcas con las menciones que se detallan a continuación:

1.- Entidad que expide el título
2.- Logotipo de la organización que expide el título
3.- Referencia al instrumento jurídico en virtud del cual se expide el título: <i>Madrid Union (Marks)</i>
4.- Mención al tipo de documento: Notification (en este caso se especifica el motivo de la notificación: el registro de la marca)
5.- Fecha de concesión del registro base
6.- Número de la marca internacional
7.- Nombre del titular
8.- Datos del representante
9.- Representación de la marca
10.- Lista de productos y servicios agrupados por clase
11.- Datos sobre el registro base: 11.1.- País 11.2.- Fecha de concesión 11.3.- Número de la marca
12.- Estados miembros a los que designa para la protección de la marca según el Arreglo de Madrid
13.- Estados miembros a los que designa para la protección de la marca según el Protocolo relativo al Arreglo de Madrid
14.- Declaración de intención de uso de la marca: 14.1.- País donde se hará uso de la misma (en el Reino Unido en este caso)
15.- Fecha de la notificación
16.- Lengua de la solicitud internacional: 16.1.- Inglés 16.2.- Francés

A raíz de la estructuración en bloques de cada uno de los títulos de concesión de registro de marca pasaremos, como hemos hecho en el caso anterior, a analizar qué bloques se dan en cada texto y con qué frecuencia para poder sistematizar y extraer la superestructura prototípica del documento en cuestión.

BLOQUES	Documento español	Documento británico	Documento comunitario	Documento internacional
Entidad con su logotipo y denominación	×	×	×	×
Mención de tipo de documento	×	×	×	×
Número de la marca	×	×	×	×
Nombre del titular	×	×	×	×

Reproducción de la marca	×	×	×	×
Fecha de presentación del registro o solicitud base	×	×	×	×
Fecha de concesión	×	×	×	×
Fecha de prioridad	×			
Marca transformada	×			
Descripción de la marca	×			
Lista de productos y servicios agrupados por clase	×	×	×	×
Firmas	×	×	×	×
Sellos	×	×	×	×

Tras la estructuración de los bloques de los documentos pasamos a ver su frecuencia en porcentajes:

Frecuencia de bloques en porcentaje (%)	100%	75%	50%	25%
Entidad con su logotipo y denominación	×			
Mención de tipo de documento	×			
Número de la marca	×			
Nombre del titular	×			
Reproducción de la marca	×			
Fecha de presentación del registro o solicitud base	×			
Fecha de concesión	×			
Fecha de prioridad				×

Marca transformada				×
Descripción de la marca				×
Lista de productos y servicios agrupados por clase	×			
Firmas	×			
Sellos	×			

Nuevamente observamos una superestructura, a juzgar por el número de bloques presentes en el 100% de los documentos, muy convencional en donde, a pesar del formato, los elementos de información son constantes en todos ellos. Curiosamente, los tres elementos de información que sólo se dan en un 25% de los casos, es decir, los datos relativos a la fecha de prioridad, si es o no una marca transformada y la descripción de la misma, son propios del texto español. Esto nos puede indicar que, como en el caso anterior, los documentos españoles suelen ser más exhaustivos y requieren más información del solicitante.

Resulta interesante resaltar aquí, que también existe variación en la extensión propia del documento. En el caso del título de registro español, el documento en cuestión consta de dos hojas, cada uno de las cuales constituye un texto diferente como hemos visto y el segundo de ellos además compuesto por determinados bloques y secciones de información. En el caso del documento comunitario ocurre algo similar, es decir, el documento primero, que suele ser el título en sí, donde se comunica al titular que su marca ha sido inscrita en el registro correspondiente, remite al titular a otro documento anexo para informarle de las menciones que específicamente se han inscrito en dicho registro. El documento comunitario tiene además la particularidad de que el primer texto aparecerá siempre redactado en dos lenguas, siendo la primera una de las once lenguas oficiales de la comunidad y la segunda cualquiera de las cinco lenguas de trabajo de la Oficina; mientras que el segundo texto podría considerarse, al menos parcialmente, como un documento multilingüe por cuanto los distintos productos y servicios aparecen traducidos en las once lenguas de la Unión Europea. De esta manera, nos encontramos con un documento que es al mismo tiempo bilingüe y multilingüe.

En el caso de los documentos británico e internacional el documento consta de una sola página, reflejándose los mismos elementos básicos de información que en los dos anteriores. A diferencia del español, en donde el segundo texto es tipo formulario, debiendo insertarse toda la información en la casilla correspondiente, el texto británico constituye un texto único en donde se distinguen básicamente tres partes. La primera de ellas donde se mencionan los datos de la marca y su representación, la segunda donde se mencionan los productos y/o servicios para los que se registra la marca y la tercera parte que hace referencia al titular. Cabría señalar aquí también, como reflexión general, que aunque se den los mismos elementos de información, no todos aparecen en el mismo orden. Lo que sí es cierto, es que todas las menciones que aparecen en los documentos vienen recogidas en algunos de los distintos instrumentos jurídicos que regulan el derecho de marcas en dos de los cuatro contextos que aquí se analizan, el español, el británico, el comunitario y el internacional. Así, por ejemplo, en el caso de la Ley de Marcas española, las menciones que han de aparecer en el título de concesión vienen recogidas en el art. 24 del Reglamento de Marcas español y en las Reglas 24 y 84 del Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

De esta reflexión podemos deducir, por un lado, que nuevamente nos encontramos con que la superestructura y la simplicidad en la exposición de la información suele ser la tónica habitual en los documentos británicos y, por otro, la falta de univocidad de textos paralelos entre dos culturas jurídicas, en este caso, pudiendo encontrarnos con un texto en la lengua de origen y dos textos en la de llegada o viceversa.

Asimismo, cabe subrayar que nos encontramos también en este documento con la presencia de un elemento no verbal, la representación de la marca, y que, al igual que en el documento anterior, forma parte de la superestructura prototípica de este documento tal y como exponemos a continuación.

SUPERESTRUCTURA PROTOTÍPICA DEL TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA

Título de Registro de marca

Logotipo y mención de la entidad u organismo que expide el título

Mención del tipo de documento: Título de registro de marca

1. Número de la marca
2. Nombre del titular
3. Reproducción de la marca (elemento no verbal)
4. Fecha de presentación de la solicitud
5. Fecha de concesión
6. Lista de productos o servicios
7. Descripción de la marca (opcional)
8. Datos de prioridad (opcional)
9. Marca transformada (opcional)

Sello

Firma del Director o
Presidente de la entidad

Declaración de registro

1. Emblema de la institución
2. Declaración de inscripción de la marca
3. Derechos conferidos por el registro de la marca (derecho de uso exclusivo de la marca por un periodo de 10 años)
4. Renovación cada 10 años
5. Fecha
6. Firma
7. Sello

6.2.3.- Autorizaciones del Agente de la Propiedad Industrial o representante**Documento 9: Autorización del Agente o representante en España**

1.- Mención del tipo de documento: Autorización
2.- Contenido específico de la autorización 2.1.- Nombre completo de la persona o entidad solicitante y domicilio 2.2.- Nombre completo y naturaleza del representante 2.3.- poder(es) que se le otorga a dicho representante 2.3.1.- Poder general 2.3.2.- Poder especial 2.4.- Lugar ante el cual puede ejercer dichos poderes: OEPM 2.5.- Fecha 2.6.- Firmas: 2.6.1.- Del solicitante 2.6.2.- Del representante (Va siempre precedida de la expresión: “Acepto esta autorización, El Agente Oficial”)
3.- Validación mecánica de la OEPM: 3.1.- OEPM 3.2.- Fecha (dd/mm/aa)

Documento 10: Request to appoint an agent (TM33) en el Reino Unido

1.- Mención del tipo de impreso normalizado: TM33
2.- Advertencia a la falta de obligatoriedad del pago de tasa
3.- Logotipo, denominación y dirección completa de la Oficina de Patentes
4.- Mención del tipo de documento: Request to appoint or change or to enter or change an address for service.
5.- Solicitudes o registros a los que afecta el nombramiento: 5.1.- Número de solicitud o registro 5.2.- Clases de los productos o servicios 5.3.- Número de licenciarios 5.4.- Si afecta a registros o solicitudes internacionales
6.- Nombre completo del 6.1.- propietario 6.2.- oponente o 6.3.- licenciario
7.- Motivo por el que el agente cumplimenta este escrito en nombre del titular, cesionario, licenciario u oponente: 7.1.- notificar el nombramiento y la dirección del agente 7.2.- notificar domicilio para notificaciones 7.3.- notificar el nombramiento del agente
8.- Poder que se le concede: 8.1.- Poder general 8.2.- Poder especial 8.2.1.- Especificar la acción o acciones para la que se le faculta
9.- Nueva dirección para notificaciones

10.- Datos del Agente:
10.1.- Nombre completo
10.2.- Firma
10.3.- Fecha
10.4.- Teléfono y nombre de una persona de contacto
11.- Número de hojas que se adjuntan al impreso

Documento 11: Poder General o Específico en la OAMI

1.- Logotipo, denominación y dirección completa de la OAMI
2.- Mención del tipo de documento:
2.1.- Poder general
2.2.- Poder específico
3.- Número de identificación del poder
4.- Número de referencia del representante
5.- Autorización
<p>Yo/Nosotros,....nombre y dirección del solicitante, autorizo/autorizamos por el presente a, nombre, naturaleza del representante (representante autorizado, abogado, asociación de representantes, empleado), nombre y dirección del representante para representarme/nos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) Poder general Poder especial Este poder se puede delegar: Si/No Lugar, fecha y firma del solicitante</p>
6.- Sello de la OAMI

Documento 12: *Appointment of a Representative* ante la OMPI

1.- Referencia al instrumento jurídico que regula el registro internacional de marcas: <i>Madrid Agreement concerning the international registration of marks and protocol relating to that agreement</i>
2.- Mención del tipo de documento: <i>Appointment of a representative</i>
3.- Advertencia al solicitante de no ser éste un documento obligatorio
4.- Logotipo, denominación y dirección completa del organismo al que se dirige: <i>World Intellectual Property Organization</i>
5.- Número de hojas que acompañan al formulario
6.- Referencia del titular o solicitante
7.- Referencia de la Oficina
8.- Datos del solicitante
8.1.- Nombre

8.2.- Código de identificación
9.- Datos del representante
9.1.- Nombre
9.2.- Dirección
9.3.- Teléfono
9.4.- Fax
9.5.- Código de identificación
10.- Solicitud(es) internacionales a las que afecta este nombramiento
10.1.- Solicitudes internacionales derivadas de una solicitud o registro base u otras solicitudes internacionales
10.2.- Registro(s) internacional(es)
10.3.- Todas las futuras solicitudes o registros cuyo solicitante o titular se especifica en el punto 8
11.- Firma y fecha del solicitante o titular (en caso de que esta solicitud se presente directamente a la OMPI)
12.- Firma y fecha de la Oficina (en caso de que esta solicitud se presente a través de una Oficina)

Del análisis de estos cuatro documentos se desprende que, en cuanto a su estructura, dos de ellos, el del Reino Unido y el de la OMPI son bastante parecidos por presentarse en tipo formulario, similar al de la solicitud de registro de marca. Por el contrario, los poderes en España y en la OAMI presentan más bien una estructura de texto como unidad completa con sus propios elementos de coherencia interna, en lugar de un texto formado por un conjunto de subtítulos relacionados, cada uno de ellos, con el elemento de información determinado que se desea recopilar.

A pesar de esta diferencia clara entre estos cuatro textos, observamos que el poder que se utiliza en la OAMI presenta cierto grado de hibridación entre el poder español y el poder de formato formulario del Reino Unido y la OMPI. Es decir, nos encontramos con una unidad de sentido completa formada por el texto: *Yo/Nosotros... autorizo/autorizamos por el presente a ...para representarme/nos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior en los procedimientos de ...y, por otro, con subtítulos tipo formulario para cumplimentar los datos que aparecen dentro de los puntos suspensivos.*

Nuevamente, nos encontramos con un grupo de textos cuya naturaleza y contenido viene regulado, al menos parcialmente, en los distintos instrumentos

legislativos que hemos utilizado para nuestra investigación. En el caso de la legislación española, los arts. 56 y 57 del Reglamento de marcas regula la figura del representante dentro del procedimiento de registro de marcas. De dichos artículos se desprende la obligatoriedad, por parte del representante español, de presentar ante la OEPM o ante el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, el poder firmado por el solicitante y el propio representante; la posibilidad de presentar dicho poder en dos modalidades diferentes, es decir, bien un poder general que habilite al representante a actuar en todas los procedimientos que el solicitante inicie ante la OEPM, o bien uno especial quedando el representante habilitado para tomar parte sólo en los procedimientos que se especifiquen en dicho poder. Asimismo, existe la obligación de presentar dicho poder en el tiempo máximo de dos meses, si el domicilio del poderdante se encuentra fuera del territorio español o de un mes si dicho domicilio está dentro de España.

La forma de los poderes de representación voluntaria en España viene regulado en el art. 11 del Código Civil y según el cual «*las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen [...]*». Rueda (1995) realiza un estudio exhaustivo sobre la repercusión que puede tener la forma de un poder cuando éste viene otorgado en el extranjero con unos requisitos de forma bien diversos a los de la legislación española y se pretende que surta efectos en España. Analiza con detalle el caso de la forma de estos documentos, así como las autoridades que lo expiden en el Reino Unido y, ante la diferencia con respecto al sistema jurídico español, y la posibilidad de que no resulte eficaz, aporta una solución que nos parece muy acertada:

En este sentido estimamos que la forma pública considerarse satisfecha siempre que el poder haya sido otorgado en la forma que, de entre las varias existentes en el país de otorgamiento, más se aproxime al concepto de documento público del Derecho español. Solución que permitirá en principio admitir como idóneos en nuestro país los documentos procedentes de países angloamericanos en los que haya intervenido un notary public en su función de legitimación de firmas (Rueda, 1995:215).

Resulta peculiar que ahora, y precisamente por la falta de simetría en cuanto a forma se refiere entre España y el Reino Unido, se haya adoptado una solución intermedia, que es la de redactar documentos bilingües y multilingües exentos de toda

legalización, y ello con el fin de salvar las distancias culturales y de agilizar los trámites.

En el caso de la legislación británica, los arts. 82 y 83 del *Trade Marks Act* (TMA) y el 52 del *Trade Marks Rules* (TMR) regulan la figura del agente de marcas en el Reino Unido. Lo primero que llama nuestra atención es la posibilidad de designar un agente bien verbalmente o por escrito:

Except as otherwise provided by rules, any act required or authorised by this Act to be done by or to a person in connection with the registration of a trade mark, or any procedure relating to a registered trade mark, may be done by or to an agent authorised by that person orally or in writing (section 82 TMA).

Asimismo, en virtud del art. 52 del TMR el agente está obligado a entregar firmado el formulario TM33, ya que en caso contrario todas las acciones que ejercite en relación con cualquier marca ante la Oficina de Patentes británica carecerán de validez.

En la OAMI, la Regla 76 del Reglamento de Ejecución es el que regula los tipos de poderes, general o específico, la obligación de presentarlo y el régimen lingüístico de los mismos. Con respecto a este último punto, la Regla 76.3 considera que «el poder podrá presentarse en cualquiera de las lenguas de la Oficina y en la lengua del procedimiento, si ésta no fuera una de las lenguas de la Oficina».

Como se desprende de los artículos que acabamos de mencionar, en ningún momento aparecen las menciones o el contenido mínimo que deben aparecer en estos documentos. Esto indica que existiría, en principio, una mayor libertad a la hora de redactar el documento y, en efecto esto es precisamente lo que ocurre cuando nos enfrentamos al poder español, ya que a pesar de presentar una superestructura muy prototípica existen variaciones en su estilo y longitud, no ya sólo porque se trate de un poder general o especial, sino porque también encontramos ciertas diferencias dependiendo de las preferencias estilísticas de un agente u otro. En los otros tres documentos de poder, la redacción está más limitada por el formato, téngase en cuenta la denominación que la propia legislación da a dicho documentos: *formulario de poder*

en la OAMI, *TM33 form* en el caso del Reino Unido o *Appointment of a representative form* (MM12(E)) en la OMPI.

No obstante, con respecto a este último, en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento hecho en Ginebra,⁶ nos encontramos con que sí que existen referencias al contenido y normas de presentación del mismo. En feffecto, en el artículo 3 de dicho Tratado se hace referencia a las siguientes indicaciones:

- 3.a) Cuando la Parte Contratante permita o exija que un solicitante, un titular o cualquier otra persona interesada esté representada por un representante ante la oficina, podrá exigir que el representante sea nombrado en una comunicación separada (denominada en adelante «poder»), indicando el nombre del solicitante, del titular o de la otra persona, según proceda, y firmada por él mismo.
- b) El poder podrá referirse a una o más solicitudes y/o registros identificados en el poder o, con sujeción a cualquier excepción indicada por la persona designante, a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros de esa persona.
- c) El poder podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos. [...]
- d) Por lo que se refiere a los requisitos de presentación y contenido del poder, ninguna Parte Contratante rechazará los efectos del poder:
 - i) cuando el poder se presente por escrito en papel si, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4, se presenta en un formulario correspondiente al formulario de poder previsto en el Reglamento.

En este formulario en español, advertimos la existencia de un paralelismo total con los subtítulos que aparecen en el formulario existente en inglés y francés, que son las dos lenguas oficiales de la OMPI, si bien algunas fórmulas, en especial las de inicio del documento, han sido adaptadas a la cultura jurídica española existente para este tipo de documento. Nos referimos en concreto a la fórmula *El abajo firmante nombra como su representante a la persona que se identifica en el punto 3, infra*. La mención que hace este Tratado para referirse al poder es la de «Formulario Internacional Tipo numero 2: Poder». De esta manera la superestructura prototípica del formulario de poder internacional sería la siguiente:

⁶ Vease BOE num. 41 de 17 de febrero de 1999. Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994 y ratificado por España el 13 de noviembre de 1999.

**Formulario Internacional de
Poder/Appointment of a Representative**

1.- Nombramiento/ (--)

1.1.-El abajo firmante nombra como su representante a la persona que se identifica en el punto 3, infra/ (--)

2.- Nombre de la persona que efectúa el nombramiento/ Applicant/Holder

2.1.- Name

2.2.- Identification code

3.- Representante/Representative

3.1.- Nombre y Apellidos/Name:

3.2.- Dirección (incluidos el código postal y el país), Número de teléfono (con el prefijo), número de telefacsímil/Address (Telephone and Fax)

4.- Solicitud(es) y/o registro(s) en cuestión/International Application(s)/International Registration(s) concerned

Este poder concierne:/ *This appointment relates to:*

4.1.-a todas las solicitudes y/o registros actuales y futuros de la persona que efectúe el nombramiento, con sujeción a cualquier excepción indicada en una hoja adicional/*All future international applications and/or registrations of the applicant/holder identified in item 1.*

4.2.- a las siguientes solicitudes y/o registros/*the international registrations identified below.*

4.3.- a las solicitudes relativas a la siguiente marca

4.4.- a las solicitudes con el siguiente número de solicitud, así como a cualquier (cualesquiera) registro resultante de la misma.

4.5.- al registro con el siguiente número de registro/ *The international application(s) identified below (by the basic application or basic registration number) as well as any international registration(s) resulting therefrom.*

5.- Alcance del poder/ (--)

5.1.- Márquese este recuadro si el representante está facultado para actuar como representante para todos los fines, incluso, cuando la persona que efectúe el nombramiento sea un solicitante o un titular, para los siguientes fines/(--):

5.1.1.- el retiro de la solicitud

5.1.2.- la renuncia del registro

5.2.- Márquese este recuadro si el representante no está facultado para actuar como representante para todos los fines e indiquense aquí o en una hoja adicional los fines excluidos de los poderes del representante

6.- Firma o sello/Signature by the applicant or holder /Signature by the office

6.1.- Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza/(--)

6.2.- Fecha de la firma o del estampado del sello/ (dd/mm/yyyy)

6.3.- Firma o sello

7.- Hojas adicionales y anexos/Total additional sheets received

7.1.-Indicación del número total de hojas y/o anexos

Para el caso español, la superestructura del poder de representación quedaria como sigue:

SUPERESTRUCTURA DEL PODER DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA

AUTORIZACIÓN
El que suscribe/El abajo firmante/AAA, con domicilio/residencia/residente en bbb, autoriza a XXX, Agente de la Propiedad Industrial, con facultad de delegación o sustitución para que en su nombre y representación realice/efectúe ante la Oficina Española de Patentes y Marcas todos/cuantas los trámites/gestiones que sean necesarios y en especial para... (se especifican las acciones concretas para las que se autoriza al representante)
Fecha y Firma
Acepto esta autorización, EL AGENTE OFICIAL

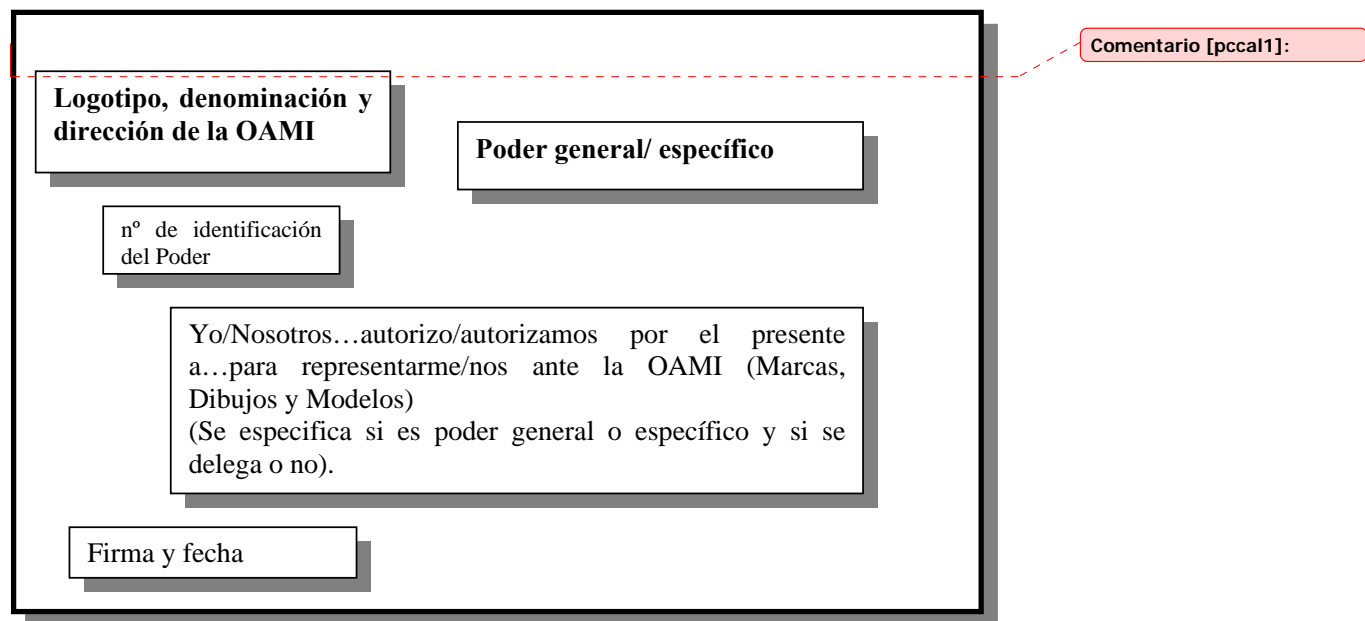
Para el poder en el Reino Unido, tal y como hemos mencionado antes, se emplea el formulario TM33. Resulta interesante señalar además que dicho formulario es multifuncional, por cuanto, no sólo sirve para nombrar a un representante, sino que además se utiliza para notificar a la Oficina británica del cambio de un representante o del cambio de la dirección a efectos de notificaciones. En efecto esta triple función del formulario se advierte ya desde el propio título del mismo: *Request to appoint or change an agent or to enter or change an address for service*. El hecho de encontrarnos con un documento que sirve una triple función, junto con la observación de que existe cierto grado de hibridación entre el poder utilizado en la OAMI y en España nos ha llevado en esta ocasión a no plantear una superestructura prototípica común, sino que hemos preferido realizarla de forma individual para cada tipo de documento. El poder

de representación de agentes de la propiedad industrial en el Reino Unido quedaría como sigue:

Form TM33	The Patent Office (Full Address)
Request to appoint or change an agent or to enter or change an address for service	
<ol style="list-style-type: none">1.- Solicitudes afectadas por el nombramiento<ol style="list-style-type: none">1.1.- Clases1.2.- Número1.3.- Número de licenciarios2.- Nombre del propietario/oponente/licenciario3.- Nombre del agente que se nombra (en este caso)4.- Poder general/especial5.- Datos del agente: nombre, dirección para notificaciones6.- Firma7.- Fecha8.- Persona de contacto: teléfono y nombre9.- Hojas adicionales	

En el caso del Poder de representación que se utiliza en la OAMI su superestructura prototípica sería la que exponemos a continuación y que, tal y como comentábamos, es un mezcla entre el español y el utilizado en la OMPI de tipo formulario:

SUPERESTRUCTURA PROTOTÍPICA DEL PODER DE REPRESENTACIÓN EN LA OAMI



Por lo que respecta a las convenciones textuales, observamos que, de igual modo que existe similitud entre los poderes de la Oficina del Reino Unido y el de la OMPI, y entre el poder español y el de la OAMI, también encontramos rasgos comunes en lo que a convenciones lingüísticas asociadas a los bloques se refiere. Así, por ejemplo, en los formularios británicos y de la OMPI encontramos que la mayor parte de los bloques de información se introducen, bien mediante el uso de verbos en imperativo: *give details*, *state number of sheets*, bien mediante la nominalización: *applicant/holder*, *representative*, *signature*, *new address for service*, *full name of*, etc.

Para los poderes utilizados en la OAMI y en España al no existir bloques propiamente dichos, sino que el texto se presenta como una unidad de sentido completa,

podríamos mencionar que sí existe similitud de superestructura y también de fraseología, puesto que los dos utilizan, por ejemplo el mismo sujeto, *yo* (referido al que suscribe) y el mismo verbo principal, *autorizo*. Pensamos que el motivo de esta hibridación puede tener su origen en que la OAMI se encuentra en España, lo que pudiera indicar una cierta influencia de la cultura jurídica española.

6.2.4.- Documentos de prueba de uso

Antes de pasar a identificar los bloques y secciones de cada uno de los documentos de prueba de uso, sería conveniente reflejar lo que las diferentes legislaciones disponen al respecto, con el fin de comprobar si existe un marco jurídico que regule su forma y contenido, como ha ocurrido con algunos de los documentos que llevamos analizados hasta el momento.

El concepto de uso de la marca viene recogido en todos los instrumentos jurídicos que hemos analizado en los capítulos anteriores. La Ley de Marcas española no menciona en ningún caso qué tipo de documento se ha de presentar para justificar el uso efectivo de una marca determinada. En este sentido, la legislación española intenta más bien poner en conocimiento del solicitante de que, no sólo el uso de la marca es un concepto inherente al contenido esencial del propio derecho de marca, sino que dicho uso es además obligatorio (art. 39 de la LM). Asimismo, el legislador español advierte al particular de la posibilidad de incurrir en la caducidad de una marca por la falta de uso de la misma (art. 58 del la LM), y que además la carga de la prueba recae sobre el propio titular. En ningún caso determina la Ley española el tipo de documento que se ha de utilizar para la presentación de pruebas, tan sólo en el art. 18 del Reglamento se hace mención, con carácter general, a la presentación de pruebas y documentos para la fase de oposición.

En el caso de la legislación británica el tema de la prueba de uso se aborda de manera distinta en tanto que ya desde la propia TMA, en concreto en su art. 69 nos dice qué tipo de documento o documentos se van a utilizar y que su contenido se establecerá reglamentariamente:

Provisions may be made by rules-

- a) as to the giving evidence in proceedings before the registrar under this Act by affidavit or statutory declaration;
- b) conferring on the registrar the powers of an official referee of the Supreme Court as regards the examination of witnesses on oath and the discovery and production of documents; and
- c) applying in relation to the attendance of witnesses in proceedings before the registrar the rules applicable to the attendance of witnesses before such a referee.

Asimismo, coincide con el legislador español cuando afirma que la carga de la prueba de uso de la marca recae sobre el titular (art. 100 de la TMA): *If in any civil proceedings under this Act a question arises as to the use to which a registered trade mark has been put, it is for the proprietor to show what use has been made of it.*

En lo que al tipo de documento o documentos que se deben utilizar para la presentación de la prueba del uso de la marca ante el *Registrar*, el TMR en el art. 55 propone el *statutory declaration* o *affidavit*, pudiéndose sustituir estos documentos por un *witness statement*:

Where under these Rules evidence may be admitted by the registrar in any proceedings before her, it shall be by filing of a statutory declaration or affidavit [...] Where these Rules provide for the use of an affidavit or statutory declaration, a witness statement verified by a statement of truth may be used as an alternative (artículo 55 del TMR).

El legislador británico menciona además que para el *witness statement* y el *statement of truth* serán de aplicación los mismos requisitos de forma y contenido exigidos, para estos mismos documentos, en el procedimiento practicado ante el *High Court*:

The practice and the procedure of the High Court with regard to witness statements and statements of truth, their form and contents and the procedure governing their use are to apply as appropriate to all proceedings under these Rules (artículo 55.4 del TMR).

En el ámbito comunitario, la regulación de la prueba de uso, de los documentos que pueden presentarse como prueba justificativa del uso de una marca y de la lengua o lenguas en que pueden presentarse dichas pruebas, viene recogido en los arts. 43.2 del Reglamento de Marca Comunitaria (RMC), y en la Regla 22 del Reglamento de Ejecución (RE). En el primero de ellos se dispone que:

A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior, ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha, la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria sólo se hubiera utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esta parte de los productos o servicios.

Por su parte la Regla 22 del RE establece que los documentos de prueba consistirán fundamentalmente en «documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo envases, etiquetas, listas de precio, catálogos, facturas, fotografías, anuncios de periódicos y las declaraciones escritas a las que hace referencia la letra f) del apartado 1 del artículo 76 del Reglamento». En dicho artículo, relativo a las disposiciones generales de procedimiento ante la OAMI, nos encontramos que las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes, pueden ser utilizadas en cualquier procedimiento ante al OAMI. Este tipo de declaración es el que se utiliza en España, pero con los requisitos formales propios del sistema o de la cultura jurídica española, como analizaremos a continuación.

Por último, dentro del sistema comunitario de marcas, la OAMI establece que para aquellas pruebas que no estén en la lengua de procedimiento de oposición, la Oficina podrá exigir a la parte que presente la oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella establezca a tal efecto.

En el ámbito internacional el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, sólo el artículo 5bis del citado Protocolo hace referencia no al tipo de documento que se puede presentar como prueba del uso, sino de la exención de legalización de dichos documentos, así como de toda certificación que no sea la de la propia Oficina de origen.

Documento 13: Declaración de uso en España

DECLARACIÓN DE USO

Manifestación de uso de la marca por parte del representante legal de la persona jurídica.

Firma y sello de la empresa

(firma legitimada ante notario)

(pg.1 del documento)

(LEGITIMACIÓN de la firma por el Notario)
(pg.2 del documento)

Fecha.
Firma del Notario

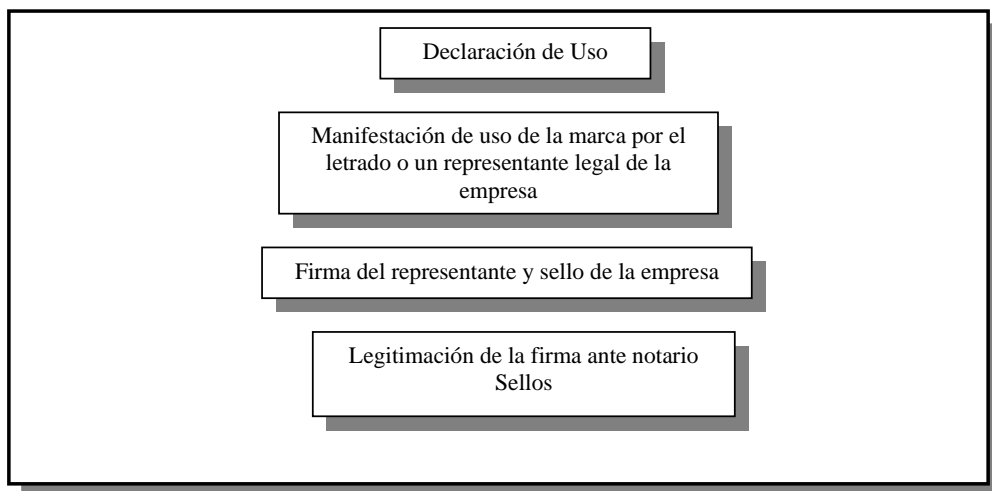
Sello de Legitimaciones y Legalizaciones

Sello del Notario que da fe de la firma

Sello del Consejo General del Notariado Español

Exención de tasa

Por consiguiente, la superestructura prototípica de la declaración de uso en España quedaría especificada de la siguiente manera:



Documento 14: *Statutory Declaration* en el Reino Unido

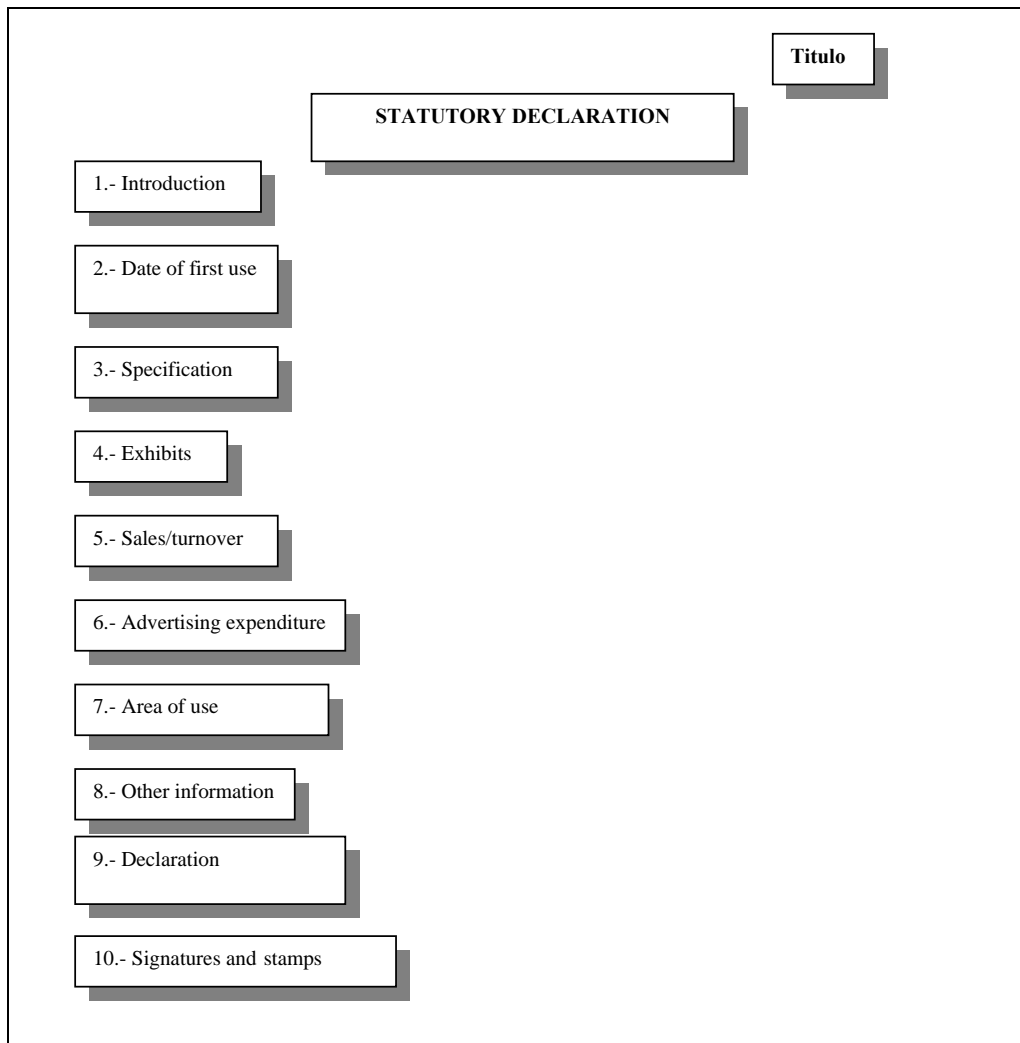
<p>1.- Título del documento 1.1.-“Trade Marks Act 1994” 1.2.-Número de solicitud 1.3.-Nombre del solicitante 1.4.-La marca 1.5.-Clases de productos y servicios 1.6.-“Statutory Declaration”</p>
<p>2.- Introducción 2.1.- nombre de la persona que hace la declaración 2.2.- domicilio (el de trabajo o el particular) 2.3.- cargo que ocupa dentro de la empresa 2.4.- fuentes de información en las que se fundamenta la declaración</p>
<p>3.- Fecha del primer uso de la marca 3.1.- la marca o una representación tal y como se está usando 3.2.- la fecha en la que la marca fue utilizada por primera vez en el Reino Unido 3.3.- El solicitante o, en su caso, el antiguo titular de la misma</p>
<p>4.- Lista de productos y servicios Enumeración de los productos y servicios para los que se usa la marca agrupados por clases</p>
<p>5.- Exhibits Lista de catálogos, lista de precios... que justifiquen el uso de la marca</p>
<p>6.- Volumen de ventas Volumen de ventas de los productos durante, al menos, los últimos cinco años antes de la solicitud</p>
<p>7.- Gastos de publicidad</p>

8.- Ámbito de uso de la marca el lugar o los lugares en que se hayan vendido los productos y/o se hayan prestado los servicios
9.- Información Complementaria Cualquier tipo de información que pudiera servir de apoyo a la solicitud
10.- Declaración Lugar y fecha de la declaración, firma del testigo y de la persona ante la cual se firma acreditando la calidad de su <i>statu</i> jurídico

En el caso del *Statutory Declaration*, como documento de prueba de uso de una marca utilizado en el Reino Unido, resulta más evidente su separación en los bloques y las secciones que los componen. En el caso del documento español. La superestructura prototípica de este documento quedaría como se expone a continuación:

TRADE MARKS ACT 1994	
	IN THE MATTER OF Trade Mark application no. in the name of to register the mark in Class
STATUTORY DECLARATION	
1.-I, of being the...of... a position which I have held since...do solemnly and sincerely declare that the evidence given in this declaration comes from ...and I am duly authorised to speak on my company's behalf in the prosecution of this application.	
2.- The trade mark...was first used in the United Kingdom in the year. . .	
3.- The goods/services on which the mark has been used, and the date of first use, are as follows: Class: goods/services first used in the year	
4.- There is now produced and shown to me Exhibit ABC1 which is....	
5.- Sales of the good/services for the five years immediately before the date of application were as follows:	
6.- The amount spent on promoting the goods/services in the three years before the date of application were as follows by means of	
7.- The mark has been used on the goods/services in the following parts of the United Kingdom:	
8.- Other information	
9.- And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the provisions of the Statutory Declaration Act 1835.	
Declared at This day of	
Signature of person making the declaration	
Before me	Signature of person empowered to administer oaths Status of person empowered to administer oaths

Hemos querido presentar la superestructura con la inclusión de las secciones correspondientes porque consideramos que en este documento, tan importante es el contenido esquemático o estructural como su formato y el lugar en donde aparecen los bloques y las secciones que hemos mencionado anteriormente. Así, pues de una manera más esquemática, la superestructura prototípica del *Statutory Declaration* en el Reino Unido sería la siguiente.



Este sería el documento de prueba de uso de la marca prototípico en el Reino Unido, sin embargo, tal y como hemos visto la legislación británica de marcas permite

el uso de otros documentos alternativos como es el caso del *witness statement*. Este documento presenta una estructura muy parecida al del documento que acabamos de analizar.

Documento 15: *Witness Statement* como documento de prueba de uso en el Reino Unido

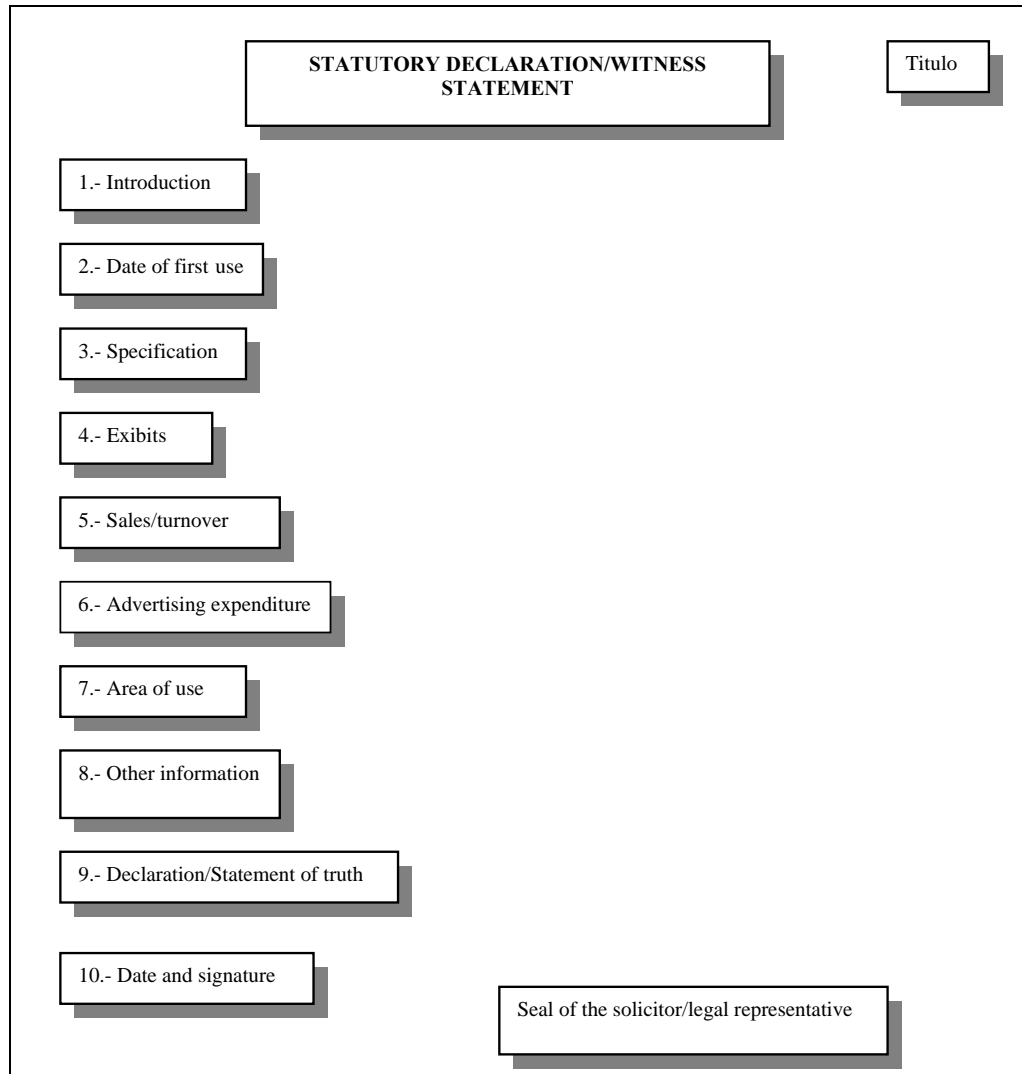
<p>1.- Título 1.1.-“Trade Marks Act 1994” 1.2.- Número de solicitud 1.3.-Nombre del solicitante 1.4.-La marca 1.5.-Clases de productos y servicios 1.6.- <i>Witness Statement</i></p>
<p>2.- Introducción 2.1.- nombre de la persona que hace la declaración 2.2.- domicilio (el de trabajo o el particular) 2.3.- cargo que ocupa dentro de la empresa 2.4.- fuentes de información en las que se fundamenta la declaración</p>
<p>3.- Fecha del primer uso de la marca 3.1.- la marca o una representación tal y como se está usando 3.2.- la fecha en la que la marca fue utilizada por primera vez en el Reino Unido 3.3.- El solicitante o, en su caso, el antiguo titular de la misma</p>
<p>4.- Lista de productos y servicios Enumeración de los productos y servicios para los que se usa la marca agrupados por clases</p>
<p>5.- Exhibits Lista de catálogos, lista de precios... que justifiquen el uso de la marca</p>
<p>6.- Volumen de ventas Volumen de ventas de los productos durante, al menos, los últimos cinco años antes de la solicitud</p>
<p>7.- Gastos de publicidad</p>
<p>8.- Ámbito de uso de la marca el lugar o los lugares en que se hayan vendido los productos y/o se hayan prestado los servicios</p>
<p>9.- Información Complementaria Cualquier tipo de información que pudiera servir de apoyo a la solicitud</p>
<p>10.- Statement of truth</p>

Teniendo en cuenta que los principales bloques y secciones coinciden con los del *Statutory Declaration*, la superestructura va a ser casi idéntica, a excepción del título del tipo de documento, y la parte final del mismo. No obstante, no sólo coinciden los bloques y las secciones, sino que coinciden en el orden de los mismos, en el hecho de que tienen que estar numerados y en la disposición de dichos bloques y secciones,

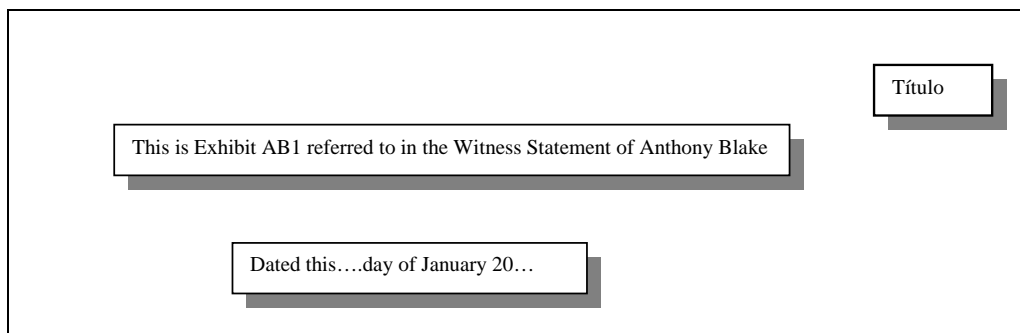
apareciendo siempre en el mismo lugar del documento. La superestructura prototípica resultante del *witness statement* sería la que se expone a continuación:

<p>TRADE MARKS ACT 1994</p>	<p>IN THE MATTER OF Trade Mark application no. in the name of to register the mark in Class</p>
<p>WITNESS STATEMENT</p>	
<p>1.-I, of being the...of... a position which I have held since...do solemnly and sincerely declare that the evidence given in this declaration comes from ...and I am duly authorised to speak on my company's behalf in the prosecution of this application.</p>	
<p>2.- The trade mark...was first used in the United Kingdom in the year...</p>	
<p>3.- The goods/services on which the mark has been used, and the date of first use, are as follows: Class: goods/services first used in the year</p>	
<p>4.- There is now produced and shown to me Exhibit ABC1 which is....</p>	
<p>5.- Sales of the good/services for the five years immediately before the date of application were as follows:</p>	
<p>6.- The amount spent on promoting the goods/services in the three years before the date of application were as follows by means of</p>	
<p>7.- The mark has been used on the goods/services in the following parts of the United Kingdom:</p>	
<p>8.- Other information</p>	
<p>9.- Statement of truth</p>	
<p>Dated this... day of.....200</p>	
<p>Signed:</p>	

Podemos señalar por tanto que los dos documentos británicos de prueba de uso tienen una superestructura prototípica casi idéntica, si bien presenta algunas diferencias en cuanto a las convenciones lingüísticas propias de algunos bloques. En el esquema que presentamos a continuación fusionamos las dos superestructuras en una sola:



Ya para finalizar los documentos sobre prueba de uso en el Reino Unido haremos referencia no a un documento aislado que pueda sustituir a alguno de los dos anteriores, sino a un documento que sirve de presentación de las pruebas que en definitiva se presentan, tales como catálogos, listas de precios, etiquetas de productos, etc. y al que se hace referencia tanto en los *Statutory Declarations* como en los *Witness Statements*. Se trata de los llamados *Exhibits*, cuya superestructura prototípica es la siguiente:

Documento 16: *Exhibits* como documento de prueba de uso en el Reino Unido

En este documento, el bloque *Título* tiene las mismas secciones que en los dos documentos anteriores. No hemos querido repetir la estructura en bloques y secciones, dada la brevedad del documento.

En el ámbito comunitario e internacional no existen documentos, ni formularios específicos para justificar la prueba de uso de una marca, si bien, y dada la importancia de dicho concepto, éste viene contemplado en los distintos instrumentos jurídicos. La ausencia de documentos tipo tiene su razón de ser en el hecho de que, en virtud de los preceptos jurídicos que hemos mencionado al comienzo del análisis de este documento, la carga de la prueba, bien sea para la renovación de la marca o en un procedimiento de oposición, recaerá siempre en la persona que solicite la renovación o en el titular de la marca en cuestión, por consiguiente el propietario, en función del Estado en el que tenga su residencia o del Estado donde esta protegida la marca, aportará la documentación justificativa del uso de la marca tomando como referencia las costumbres y, en definitiva, la cultura jurídica de dicho Estado.

Otro de los puntos que quisieramos señalar es que los documentos británicos resultan, en cuanto a estructura y formato mucho más convencionales que los españoles como lo demuestra, no sólo el que los dos documentos principales, el *Statutory Declaration* y el *Witness Statement*, presenten idéntica estructura, sino porque incluso algunas de las convenciones lingüísticas propias de algunos bloques vienen reguladas por la legislación. Nos referimos en concreto a las fórmulas de inicio y cierre del

documento. En efecto, en virtud de la *Statutory Declarations Act, 1835*, siempre que se necesite una declaración jurada en temas relacionados con propiedad industrial⁷ el *statutory declaration* puede utilizarse en lugar de un *Affidavit*:

[...]XI. And be it enacted, That whenever any Person or Persons shall seek to obtain any Patent under the Great Seal of any Discovery of Invention, such Person or Persons shall, in lieu of any Oath, Affirmation, or Affidavit which heretofore has or might be required to be taken or made upon or before obtaining any such Patent, make and suscribe, in the Presence of the Person before whom he might, but for the passing of this Act, be required to take or make such Oath, Affirmation, or Affidavit, a Declaration to the same Effect as such Oath, Affirmation, or Affidavit; and such Declaration, when duly made and subscribed, shall be to all Intents and Purposes as valid and effectual as the Oath, Affirmation, or Affidavit in lieu whereof it shall have been so made and subscribed.

Asimismo, en su Anexo se detallan las fórmulas de inicio y cierre de dicho documento:

I, A.B. do solemnly and sincerely declare, that...FÓRMULA DE INICIO

And I make this solemn Declaration conscientiously believing the same to be true, and by virtue of the ...FÓRMULA DE CIERRE

En el caso de las declaraciones de uso en España, teniendo en cuenta que éstas las redacta, bien el representante legal de la firma o empresa en concreto, bien el Agente de la Propiedad Industrial nombrado al efecto, podemos decir, que en España habrá tantos tipos de declaraciones como agentes o empresas que hayan tenido que justificar el uso de sus signos distintivos.

Uno de los elementos estructurales en los que sí coinciden ambos documentos, el español y el británico, es en que ambos está presente la firma del notario en el caso de España, como figura autorizada para dotar a un documento de carácter público, y en el caso del Reino Unido, cualquiera de las mencionadas al efecto en el artículo 56.1 del TMR:

⁷ La *Statutory Declaration Act, 1835* hace más referencia a las Patentes que a las Marcas pero, en la práctica, se hace extensivo su uso al campo de la propiedad industrial en general.

Any statutory declaration or affidavit filed under the Act or these Rules shall be made and subscribed as follows:

- a) in the United Kingdom, before any justice of the peace or any commissioner or other officer authorised by law in any part of the United Kingdom to administer an oath for the purpose of any legal proceedings;
- b) in any other part of Her Majesty's dominions or in the Republic of Ireland, before any court, judge, justice of the peace or any officer authorised by law to administer an oath there for the purpose of any legal proceedings; and
- c) elsewhere, before a commissioner for oaths, notary public, judge or magistrate.

Esto no ocurre, por ejemplo, en el caso del *Witness Statement*, que sólo va firmado por la persona que lo redacta. En este sentido, es el propio *Registrar* el que determina cuando se presentara uno u otro, dependiendo de la naturaleza de cada caso particular.

Finalmente quisiéramos señalar la falta de univocidad entre textos paralelos de distintas culturas, ya que mientras en español tenemos un sólo texto, en la cultura jurídica británica encontramos tres, si bien dos de ellos pueden utilizarse indistintamente.

6.2.5.- Declaraciones de consentimiento

Documento 17: Declaración de Consentimiento en España

1.- Datos de la empresa
2.- Tipo de documento: Declaración de Consentimiento
3.- Subtexto por el que un titular autoriza a un tercero al registro de una marca, a su uso en un determinado Estado y para una Clase o productos/servicios determinados
4.- Fecha
5.- Firma
6.- Legitimación de la firma ante Notario
7.- Sellos
7.1.- Sello de Legitimaciones y Legalizaciones
7.2.- Sello del Notario
7.3.- Sello del Consejo General del Notariado Español
8.- Cotejo

Documento 18: *Letter of Consent* en el Reino Unido

1.- Datos de la empresa
2.- Fecha
3.- Institución a la que se dirige: Registrar de la Oficina de Patentes británica
4.- Fórmula de saludo de inicio de una carta: <i>Dear Sir</i>
5.- Datos de la solicitud de la marca
6.- Subtexto donde se consiente a terceros al uso y registro de una marca para producto(s)/servicio(s) determinados
7.- Fórmula de despedida de una carta: <i>Yours sincerely</i>
8.- Firma

Desde el punto de vista legislativo, poco o nada nos dicen los distintos instrumentos jurídicos, ni desde el punto de vista del formato, ni del contenido. En el caso de la legislación española, los arts. 34.2 y 39.3 de la Ley 17/2001, de Marcas prevén la posibilidad de que terceros utilicen la marca del titular pero, siempre con el consentimiento de éste. En efecto, el art. 34.2 dispone que:

El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca este registrada
- b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
- c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Asimismo, el artículo 39.3, reconoce, cuando el titular da su consentimiento expreso a un tercero para hacer uso de la marca, considerándose tal uso como si lo hiciera el propio titular: «La marca se reputara usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento».

Surge por lo tanto de la práctica leal en materia industrial o comercial y del uso justo de la marca, la necesidad de realizar un escrito en donde se otorgue a un tercero el

consentimiento expreso de una marca determinada y para un producto o servicio concretos.

En el caso de la legislación británica nos encontramos, análogamente, una serie de preceptos legislativos dispersos en la *Trade Marks Act 1994*, que vienen a confirmar lo dispuesto en la legislación española. Así, por ejemplo, los artículos 9 y 12 de la citada Ley de Marcas se dispone que:

A registered trade mark is not infringed by the use of a trade mark in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trade mark by the proprietor or with his consent (section 12(1) de la TMA).

The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent (section 9(1) de la TMA).

En el ámbito comunitario e internacional, la legislación no prevé para la declaración de consentimiento la existencia o la creación *ad hoc*, de un formulario específico. Se entiende que dicho documento lo realizan las propias partes, que suelen ser los titulares de marcas, por un lado, y terceras personas jurídicas, por otro. En el ámbito comunitario los artículos 8.3 y 11 hacen referencia a la necesidad del consentimiento por parte del titular, para el uso y el registro de una marca, haciendo referencia, de forma especial, a la actuación indebida por parte del agente y/o representante, salvo que este justifique su actuación. De esta manera, el uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular (artículo 15 del Reglamento 40/1994).

Centrándonos en las convenciones textuales que caracterizan a este documento en concreto hemos de mencionar que, cuando dicho documento haya de surtir efecto en otro Estado, hay que añadir a dicho documento otro elemento textual puesto que deberá ir acompañado de su correspondiente apostilla o legalización.

Otra de las características propias de este documento y que advertimos como diferencia entre las dos culturas jurídicas, es el hecho de que la *Letter of Consent* en el Reino Unido presenta las convenciones típicas de una carta comercial. Así, por ejemplo,

nos encontramos con elementos tales como la fecha, una mención explícita al destinatario, las fórmulas de encabezamiento y despedida, como *Dear Sir* y *Yours sincerely*, todos ellos localizados en los lugares en que suelen aparecer en una carta comercial convencional. Estos elementos no aparecen en el texto español, cuyas convenciones se asemejan más a las de una declaración jurada.

Esto no quiere decir que no estén presentes los mismos elementos, de hecho la referencia a la institución a quien va destinada la declaración y la fecha constan también en el documento español, solo que en orden distinto y con unas convenciones lingüísticas prototípicas de la cultura española, no ya sólo para las declaraciones en particular, sino que su uso se hace extensible a otro tipo de documento administrativo o académico. Nos referimos a la frase: *Y para que surta efecto en la Oficina de Patentes y Marcas, expide y firma la presente en ...a...de 200...*

Asimismo, observamos respecto de estos dos documentos que, a diferencia de otros que hemos analizado anteriormente, como es el caso de la declaración de uso, en este caso sí existe una univocidad entre las dos culturas, en tanto que existe un documento concreto que se utiliza en el mismo contexto y con la misma función.

6.2.6.- Resoluciones de concesión o denegación de registro

Documento 19: Resolución de concesión/denegación de registro de marca en España

1.- Datos de la entidad que expide el documento 1.1.- Escudo del Ministerio de Ciencia y Tecnología 1.2.- Logo de la OEPM
2.- Datos del representante
3.- Datos del solicitante 3.1.- Nombre completo 3.2.- Razón social/domicilio
4.- Datos del expediente 4.1.- Modalidad 4.2.- Número 4.3.- Clases 4.4.- Distintivo (representación de la marca) 4.5.- Tipo
5.- Título del documento: <i>Resolución de Denegación</i> (en este caso)
6.- Bloque principal del documento (está estructurado en tres párrafos):

<p><i>Antecedentes:</i> en esta sección se informa al solicitante de los hechos y circunstancias en los que se sustenta el procedimiento y con indicación expresa de las disposiciones normativas en las que se basa.</p> <p><i>Motivación:</i> en esta sección se informa al solicitante de los motivos por los que su solicitud ha sido denegada, en este caso, haciendo también referencia a las disposiciones legislativas vigentes.</p> <p><i>Recurso:</i> se informa en esta sección al solicitante del tipo de recurso, órgano y plazo para interponerlo.</p>
7.- Fecha
8.- Firmas
8.1.- Examinador
8.2.- Director del Departamento

Documento 20: *Decision of Registrar in opposition proceedings* en el Reino Unido

1.- Datos identificativos de la entidad que emite el documento
1.1.- Sello de la Oficina de Patentes británica
2.- Referencia a la normativa en virtud de la cual se expide el documento: <i>Trade Marks Act, 1994</i>
3.- Datos del expediente:
3.1.- Número de solicitud
3.2.- Nombre del solicitante
3.4.- Clases
4.- Datos del oponente
4.1.- Número de la oposición
4.2.- Nombre del oponente
4.3.- Dirección del oponente/Razón social
5.- Background
En esta sección el <i>Registrar</i> informa a las partes de la oposición de los motivos de la misma, de la fecha de audiencia de las partes o de los representantes y aparece también la representación y los datos de la marca.
6.- Opponent's evidence
El <i>Registrar</i> hace referencia a la documentación que la parte oponente presenta para argumentar su oposición.
7.- Applicant's evidence
El <i>Registrar</i> en este caso hace mención de los documentos que aporta el solicitante a la vista de la oposición presentada contra su solicitud de registro.
8.-Opponent's evidence in reply
En esta sección el oponente contesta, si tuviera algo que objetar, a las pruebas aportadas por el solicitante
9.- Decision
En esta sección, el <i>Registrar</i> argumenta su resolución haciendo referencia a las disposiciones legislativas que el derecho de marcas británico establece al respecto y a la jurisprudencia existente para este caso concreto. De esta manera, el <i>Registrar</i> dicta su

resolución, procediendo a dar curso o no al registro de la marca, según la oposición sea o no estimada.
10.- Costs En esta sección el <i>Registrar</i> obliga al solicitante a cubrir los gastos que el mismo haya incurrido en este procedimiento y condena en costas al oponente para que pague al solicitante una determinada cantidad de dinero.
11.- Appeal Informa a las partes de la posibilidad de interponer un recurso contra la resolución del <i>Registrar</i>
12.- Fecha
13.- Firma
14.- Sello El sello de la Oficina de Patentes británica

Documento 21: Resolución de la División de Oposición de la OAMI (español, lengua de procedimiento, inglés)

1.- Logotipo de la OAMI
2.- Tipo de documento: Resolución de la División de Oposición Número de la resolución Número de la oposición Fecha de la resolución
3.- Lengua de procedimiento
4.- Datos del oponente y su representante
5.- Representación de la marca del oponente
6.- Datos del solicitante y su representante
7.- Representación de la marca del solicitante
8.- Nombre de la institución: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
9.- Texto principal del documento <ul style="list-style-type: none"> • Hechos y procedimiento • Motivos de las partes • Resolución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sobre la admisibilidad 2. Sobre el fondo: comparación de marcas, comparación de productos, comparación de signos y conclusiones 3. Costas
10.- Fecha
11.- Indicación de la Unidad de División de Oposición que dicta la resolución
12.- Nombre de los tres miembros de dicha Unidad

Una vez identificados los principales bloques y secciones de los tres documentos, pasaremos a describir lo que, para cada uno de los documentos, propone la

legislación vigente. De esta manera, podremos observar el grado de convencionalización de los documentos que estamos analizando en este epigrafe.

En el caso de la legislación española, los artículos 22.1 y 22.3 disponen que cuando haya finalizado el plazo para la contestación al suspenso, tanto si ha contestado el solicitante o no, «la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma». Asimismo, dispone la Ley de Marcas española la obligación de publicar la resolución de denegación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Por su parte, el artículo 22.1 del Reglamento de la Ley de Marcas en España relativo a la resolución del expediente establece, de forma análoga a la Ley lo siguiente:

Transcurrido el plazo prescrito para la contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá el expediente, acordando la concesión o denegación total o parcial del registro de la marca, especificando, sucintamente, los motivos y derechos anteriores causantes de la denegación.

Como se desprende de lo preceptuado en estos artículos, no existe, como en documentos anteriores, un elenco de los elementos que ha de contener el escrito de resolución en España, la única recomendación que realiza la Ley es que se expliciten los motivos y los derechos anteriores que han dado lugar a la denegación y que esto se realice de manera *sucinta*, es decir, con brevedad. Esta es precisamente una de las notas características de este documento con respecto a los propios del sistema jurídico británico y comunitario, en los que el contenido es bastante más extenso.

De entre otros elementos diferenciadores entre los tres documentos, aparte de la extensión, destaca, en primer lugar, la ausencia en el documento español, y presente en los documentos comunitario y británico, de la condena en costas por parte del Examinador o del Jefe del Departamento de Oposición. Ello se debe a que para las resoluciones emitidas por la Oficina española se rigen por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: «Los actos y resoluciones dictadas por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículo 27.1 de la Ley de Marcas)».

En segundo lugar, no existe un equivalente a la resolución de concesión del derecho español en los derechos británicos y comunitario. En este caso, entendemos que cuando el escrito de oposición sea desestimado, se podría considerar como el equivalente a esta resolución de concesión en España, si bien no sería tanto un paralelismo de documentos como de contexto.

En tercer lugar, hay que mencionar el nombre del documento en cuestión. En el caso español el documento recibe, tal y como expresa la legislación la denominación de *Resolución de concesión o denegación*, mientras que en los otros dos contextos recibe el nombre de *Resolución/Decision (from Opposition Division)*. En el caso del documento de la OEPM, el lector no percibe que se trata de una resolución tras un procedimiento de oposición hasta que no lee el documento completo, o al menos, el primer párrafo del texto de la resolución.

En el caso de la legislación británica, sucede algo similar a la española, por cuanto parece dejar total libertad al *Registrar* en la redacción del mismo. El legislador británico no da recomendación alguna sobre cómo redactarla, ni sobre qué elementos habrán de figurar en dicha resolución. Este documento viene mencionado en el artículo 14 de la *Trade Marks Rules, 2000* en virtud del cual:

- (1) When the registrar has made a decision on the acceptability of an application for registration following the procedure under rule 13, she shall send the applicant and the person opposing the application written notice of it, stating the reason for her decision.
- (2) For the purpose of any appeal against the registrar's decision the date of the decision shall be the date when notice of the decision is sent under paragraph (1) above.

No obstante, y tras la consulta de varias resoluciones de oposición, llegamos a la conclusión de que su superestructura está bastante convencionalizada, ya que los apartados de la misma se repiten en todas ellas. Al igual que en la legislación española se exige que la resolución esté motivada. Asimismo, llama la atención la presentación de la resolución, con una carátula que identifica el documento, las partes intervinientes

y la entidad que lo emite, así como también, el hecho de que la resolución, en sí misma, se presente en papel milimetrado. Esta característica del documento se hace especialmente relevante en resoluciones particularmente extensas, sobre todo porque facilitan la lectura y la remisión a ciertas partes de la misma.

Por su parte, las resoluciones de la División de Oposición de la OAMI presentan una estructura más parecida a la británica, no ya sólo por la extensión, sino también por los bloques y secciones dentro de la misma. En cuanto a su estructura y contenido, poco o nada estipula la legislación de marca comunitaria, tan sólo hace mención a la necesidad de que éstas, al igual que en los casos anteriores, estén motivadas: «Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse (artículo 73 del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria)». Al igual que en la resolución británica aparece la sección relativa a las costas y que para el ámbito comunitario y en los procedimientos de oposición viene estipulado en el artículo 81 del citado reglamento:

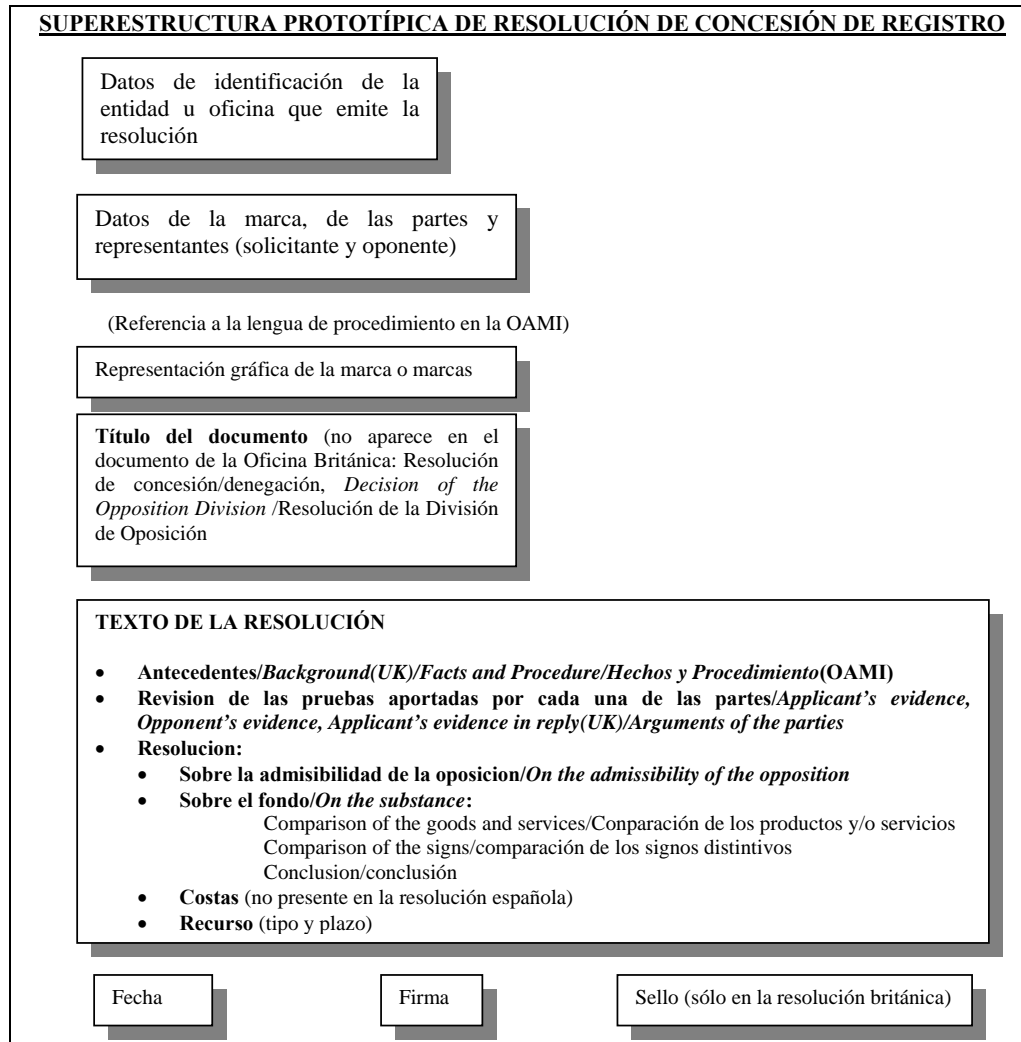
Recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición, de caducidad, de nulidad de recurso las tasas sufragadas por la otra parte, así como, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 115, todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para los procedimientos, incluidos los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un agente, asesor o abogado, sin exceder las tarifas fijadas para cada tipo de gastos de acuerdo con las condiciones estipuladas en el reglamento de ejecución.

Caba señalar también que en el caso de las resoluciones de la OAMI los firmantes no son una persona en concreto, sino tres que se corresponden con los miembros de la Unidad de la División de Oposición a los que les haya correspondido resolver este procedimiento de oposición en concreto. Así lo confirma también el Reglamento anteriormente citado en su artículo 127:

Las divisiones de oposición tendrán competencia para adoptar cualesquiera resoluciones sobre oposición a solicitudes de registro de marca comunitarias. Las divisiones de oposición constarán de tres miembros. Al menos uno de sus miembros será jurista.

A pesar de las diferencias encontradas en cuanto a formato y estructura del documento se refiere, encontramos algunos elementos comunes a todos ellos y, por consiguiente, presente en el 100% de los documentos analizados. Tomando como

referencia dichos elementos podemos descifrar la superestructura prototípica de la resolución de concesión de registro tras un procedimiento de oposición. Estos elementos que hemos seleccionado conformarían la siguientes superestructura:



Como puede apreciarse del esquema de la superestructura que acabamos de proponer, donde se observa un mayor grado de diferenciación entre los distintos documentos de resolución. Es decir, es en el bloque de información principal donde existen discrepancia no sólo en la división de la información, sino en la extensión, en las

formas lingüísticas convencionales, en los encabezamientos de cada sección dentro de este bloque y en la estructura ortotipográfica de cada una de ellas.

Así, por ejemplo, en el caso de la decisión española este bloque de información principal se articula en tres párrafos. No existen encabezamientos que indiquen una sección u otra, sólo la separación propia de cada párrafo a la hora de escribir. No obstante, el texto español hace uso de las variaciones tipográficas que se pueden utilizar en el texto para indicar y avisar al lector el tipo de información que va a recibir. Así, la palabra «motivos» para informar al solicitante de las causas de la denegación de la solicitud del registro aparece en mayúsculas. Análogamente sucede con las palabras «marca» y «denegación». El sintagma «un mes» aparece también en mayúscula pero, en este caso, se utiliza para advertir al solicitante del plazo del que dispone para recurrir dicha resolución. Otro de los elementos ortotipográficos de que hace uso el texto español es de la negrita que lo utiliza sólo en dos ocasiones. La primera de ellas, para expresar los motivos de la denegación y para recordar al lector el tipo de recurso que puede interponer contra dicha resolución y que en este caso es el recurso de alzada.

En el caso de las resoluciones de la oficina británica y la de la OAMI, hacen uso de encabezamientos en mayúscula para separar las distintas partes de la resolución, algo que nos parece razonable y útil, sobre todo si tenemos en cuenta la extensión de estos documentos en las oficinas británica y comunitaria. En esta última, los encabezamientos van acompañados, además, de su correspondiente numeración romana. La negrita se utiliza en todos los encabezamientos de las secciones en el caso de la resolución comunitaria, mientras que en la resolución británica sólo la palabra *decision* aparece en negrita.

En lo que se refiere a las formas lingüísticas convencionales y, a pesar de que su contenido no viene expresamente regulado por la legislación en ninguno de los tres contextos aquí analizados, sí es cierto que se observan ciertas tendencias y fórmulas que aparecen de forma repetida para expresar distintos tipos de información.

En el caso del documento español, la resolución de denegación comienza siempre con la expresión «*Publicado el suspenso de presente expediente de MARCA en*» ... Asimismo, la fórmula de cierre es casi automática:

«*Esta resolución se publicará en fecha próxima en el BOPI, pudiendo interponerse contra la misma recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la citada publicación*».

En la resolución británica también encontramos fórmulas fijas que no necesariamente se corresponden con las que hemos señalado para la resolución de la OEPM. En este sentido, por ejemplo, nos encontramos con fórmulas tales como *Next I turn to the ground of opposition under section...* o *I next consider the ground of opposition based on section...* y que son utilizadas con mucha frecuencia por el Registrar para abordar los distintos motivos que las partes alegan para sustentar su oposición. De manera análoga a la resolución española, la fórmula de cierre que utiliza la oficina de patentes británica se repite en cada una de las resoluciones consultadas:

The opposition having failed the applicant is entitled to a contribution towards his costs. I order the opponent to pay the applicant the sum of ... This sum to be paid within one month of the expiry of the appeal period or within one month of the final determination of this case if any appeal against this decision is unsuccessful.

Finalmente, para el caso de la resolución comunitaria las fórmulas no están muy convencionalizadas, aunque sí para el cierre y, más concretamente en la sección relativa a las *costas* del documento en cuestión:

According to the provisions of Article 81(1) CTMR, the losing party as well as, without prejudice to Article 115(6), all the costs incurred by it essential to the proceedings.

According to the provisions of Rule 94(1) of the Implementing Regulation (Commission Regulation No 2868/95), the apportionment of costs is dealt with in the decision on the opposition.

Since the opponent is the losing party in these proceedings, it must bear the costs incurred by the other party in the course of these proceedings.

On these grounds the Office decides:

1. Opposition No...is rejected/accepted
2. The costs are to be borne by the...



De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos.

De conformidad con el apartado 1 de la regla 94 del Reglamento de ejecución (Reglamento CE n° 2868/95 de la Comisión), el reparto de costas deberá incluirse en la resolución que se dicte sobre la oposición.

Dado que la oponente es la parte vencida en este procedimiento, le corresponde abonar las costas sufragadas por la otra parte en el curso del procedimiento.

EN VIRTUD DE TODO LO EXPUESTO, LA OFICINA RESUELVE;

1. Desestimar la oposición num....
2. Condenar en costas a la parte oponente.

6.2.7.- Certificación de signos distintivos

Documento 22: Certificación de signos distintivos en España

1.- Escudo del Ministerio de Ciencia y Tecnología	
2.- Título del documento: Solicitud de certificación de signos distintivos	
3.- Identificación:	
Datos del titular	
Datos de la marca: Modalidad	Número
4.- Datos registrales:	
Titular	
Fecha solicitud de registro	Fecha prioridad
Fecha concesión	Fecha publicación BOPI
Fecha denegación	Fecha publicación BOPI
Fecha caducidad	Fecha publicación BOPI
Fecha anulación	Fecha publicación BOPI
Productos, servicios o actividades	
Distintivo	
5.- Otros particulares	
6.- Lugar, fecha y firma	
7.- Certificación	

D...CERTIFICA: Que consultados los datos que obran en los Archivos y Los Libros Oficiales de este Organismo, resultan exactamente coincidentes con los datos y particulares que figuran arriba reseñados relativos a...Num:...

En el día de la fecha el citado expediente se encuentra...

Y para que conste, se expide la presente certificación en Madrid a...De...De...

Documento 23: *Certified copy of entry in the Register* en el Reino Unido

1.- Sello de la Oficina de Patentes británica
2.- Referencia a la legislación británica de marcas: <i>Trade Marks Act, 1994 of Great Britain and Northern Ireland</i>
3.- Certificación
<p><i>I, the undersigned, being an officer duly authorised, hereby certify that the attached, is a true copy fo the entry in the Register relating to Trade Mark Number...</i></p> <p><i>The said Trade Mark has been registered with effect from..., the registration is in force and will remain in force until...The registration may be renewed from that date for a period of 10 years and subsequently for each succeeding period of 10 years.</i></p>
4.- Representación de la marca
5.- Dirección completa de Oficina de Patentes británica
6.- Firma del officer
7.- Particulares registrados para la marca.../Case details for trade mark number...
<p>En esta sección, que consta como documento adjunto a la certificación, aparecen todas las entradas registrables: <i>status, mark type, mark text, date filed, next renewal date, division, merger, removal, restoration, specification of goods and services, classes, residence country code, effective date of assignment, proprietor and addresses, agent and address for service.</i></p>

La regulación de este tipo de documento viene recogido, en el caso de la legislación española en los artículos 52 y 53 del Reglamento de la Ley de Marcas. No existe disposición alguna relativa al formato del documento en sí, pero si que refleja el Reglamento el contenido y, en definitiva, los particulares que serán susceptibles de inscripción en el Registro de Marcas. Las menciones que se inscribirán en relación con las marcas nacionales, marcas internacionales y nombres comerciales, son, en virtud del artículo 52.2 del Reglamento de la Ley de Marcas, las siguientes:

- «a) Número de la solicitud de registro
- b) Fecha de presentación de la solicitud
- c) nombre, dirección y nacionalidad del solicitante o titular del registro y el Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.
- d) nombre y dirección profesional del representante, siempre que no se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.
- e) la reproducción de la marca o del nombre comercial, con indicaciones relativas a su naturaleza, a menos que se trate de una marca o nombre comercial al que se aplique lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 de este Reglamento. Cuando el registro sea en color, la mención en color y la indicación de los colores que compongan el signo. Cuando proceda, una descripción del signo.
- f) la lista de productos y servicios, agrupados conforme a las clases de la Clasificación Internacional de Niza. Cada grupo irá precedido del número de la clase a que corresponda, figurando en el orden seguido por dicha Clasificación Internacional.
- g) las indicaciones relativas a la prioridad unionista reivindicada.
- h) las indicaciones relativas a la reivindicación de la prioridad de exposición
- i) las indicaciones relativas a la reivindicación de la antigüedad.
- j) la declaración del solicitante excluyendo de la protección solicitada algunos de los elementos de la marca o nombre comercial.
- k) la indicación de que se trata de una marca colectiva, de garantía o internacional.
- l) la indicación de que se trata de una marca nacional por transformación de un registro internacional o marca comunitaria y los datos relativos a estas solicitudes o registros (fecha presentación y número solicitud o registro)
- m) la indicación de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de presentación y número de la solicitud o registro de que procede.
- n) la indicación de que se trata de un registro fusionado y la fecha de presentación y números de los registros de los que procede.
- o) Fecha del acuerdo de desestimación de la solicitud y, en su caso, de su publicación.
- p) fecha de publicación de la solicitud.
- q) los signos anteriores, identificados por su número de solicitud, respecto de los cuales, en virtud de lo previsto en el artículo 15.2 de este Reglamento, se hubiera comunicado la publicación de la solicitud a los titulares de los mismos.
- r) fecha del suspenso y de su publicación
- s) fecha del acuerdo de denegación o concesión del registro y de su publicación
- t) datos relativos a la interposición y resolución de los recursos administrativos y jurisdiccionales.
- u) datos relativos a la suscripción de un convenio arbitral, al laudo que recaiga y, en su caso, a los recursos interpuestos contra éste y a las resoluciones adoptadas en relación con los mismos»

El apartado 3 del citado artículo continúa haciendo mención a las indicaciones que pueden inscribirse en el Registro de Marcas:

- a) «toda modificación del nombre, dirección o nacionalidad del titular o solicitante del registro, o del Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.
- b) Toda modificación del nombre o la dirección profesional del representante, salvo cuando se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.
- c) Cuando se designe a un nuevo representante, su nombre y dirección profesional
- d) Toda modificación de la marca o nombre comercial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 17/2001.
- e) La mención de la modificación del Reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía con arreglo a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 65 y 71 de la Ley 17/2001
- f) Las solicitudes de transmisión total o parcial de la solicitud o registro y la fecha de denegación o concesión de la inscripción

- g) La constitución, modificación o cesión de un derecho real y la fecha de la denegación o concesión de su inscripción. En el caso de una hipoteca mobiliaria se anotará la fecha de su inscripción en el Registro de Bienes Muebles.
- h) Las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de quiebra o análogos.
- i) Las solicitudes de inscripción, modificación o cesión de licencias y la fecha de denegación o concesión de su inscripción.
- j) Las solicitudes de cancelación de las inscripciones mencionadas en los párrafos g), h) e i) y la fecha de inscripción de su cancelación
- k) La solicitud de renovación del registro y su fecha de concesión o denegación del mismo
- l) La fecha del acuerdo de caducidad por falta de renovación y de su publicación
- m) Las demandas por el ejercicio de acciones reivindicatorias, de nulidad y caducidad y las sentencias y demas resoluciones judiciales, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2 y 61 de la Ley 17/2001».

Como se desprende de lo dispuesto en estos artículos que acabamos de mencionar, el número y el tipo de datos susceptibles de inscripción en el Registro de Marcas es bastante exhaustivo. Lógicamente, no todas las marcas van a experimentar todas las modificaciones e inscripciones aquí detalladas, pero sí nos da una idea de todas las menciones posibles que pueden aparecer en la certificación. Este documento adquiere una especial importancia dentro del procedimiento de registro de marca, sobre todo porque sirve de base en los procedimientos de oposición y de recurso, requiriéndose este, en la mayor parte de los casos, como el documento de prueba fehaciente por excelencia. En este sentido, el propio Reglamento en su artículo 53.3, así lo define: «La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones registrales». Análogamente, la propia certificación británica establece en el mismo documento la finalidad del mismo: *For use in Legal Proceedings*.

Sobre el formato de este documento, la propia legislación nos indica que se trata de un impreso normalizado que sirve tanto para la solicitud, como para la certificación. En efecto, el apartado 4 del artículo 53 del Reglamento de la Ley de Marcas dispone que:

La certificación se solicitará por el interesado mediante la presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente impreso normalizado en el que se indicarán los particulares sobre los que ha de versar la misma. Cuando se solicite una certificación general sobre las inscripciones registrales de una marca o nombre comercial, la misma podrá consistir en el correspondiente listado informático de la base de datos certificado por el funcionario competente. Con la solicitud de certificación deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa correspondiente.

Como se desprende de este artículo, existe también la posibilidad de que la certificación sea una mera lista de las inscripciones, tal y como aparece en la base de datos. Esta es, precisamente, la forma que adquiere la certificación de registro en el Reino Unido. Es decir, mientras que en España, la propia solicitud sirve asimismo como documento de certificación por el bloque de texto que aparece al final del mismo, en el caso del Reino Unido, existen dos documentos distintos, uno el formulario TM31, que es el que se utiliza para solicitar la certificación, en tanto que el documento aquí analizado constituye la certificación en sí misma.

Por este motivo, en la certificación de registro británica aparece en primer lugar la certificación por parte del funcionario competente acompañado de la lista de las menciones tal y como aparece en la propia base de datos electrónica.

Al igual que en la legislación española, la legislación británica de marcas también establece cuáles son las menciones que deben aparecer en el Registro de Marcas. Por remisión del artículo 63(2), el artículo 39 de la TML dispone lo siguiente:

In addition to the entries in the register of registered trade marks required to be made by section 63(2)(a)(that is, registered trade marks), there shall be entered in the register in respect of each trade mark registered therein the following particulars

- (a) the date of registration as determined in accordance with section 40(3) (that is to say, the date of the filing of the application for registration);
- (b) the actual date of registration (that is to say, the date of the entry in the register);
- (c) the priority date (if any) to be accorded pursuant to a claim to a right to priority made under section 35 or 36;
- (d) the name and address of the proprietor;
- (e) the address for service (if any) as furnished pursuant to rule 10 above;
- (f) any disclaimer or limitation or rights under section 13(1)(a) or (b);
- (g) any memorandum or statement of the effect of any memorandum relating to a trade mark or which the registrar has been notified on Form TM24;
- (h) the goods or services in respect of which the mark is registered;
- (i) where the mark is a collective or certification mark, that fact;
- (j) where the mark is registered pursuant to section 5(5) with the consent of the proprietor of an earlier trade mark or other earlier right, that fact;
- (k) where the mark is registered pursuant to a transformation application,
 - (a) the number of the international registration, and
 - (b) either:
 - (i) the date accorded to the international registration under Article 3(4), or
 - (ii) the date of recordal of the request for extension to the United Kingdom of the international registration under Article 3ter,
 as the case may be, of the Madrid Protocol;
- (l) where the mark arises from the conversion of a Community trade mark or an application for a Community trade mark, the number of any other registered trade mark from which the Community trade mark or the application for a Community trade mark claimed seniority and the earliest seniority date.

Asimismo, el artículo 40 estipula los datos que la marca haya podido experimentar, en tanto que objeto de la propiedad industrial:

Upon application made to the registrar by such person as is mentioned in section 25(1)(a) or (b) there shall be entered in the register the following particulars of registrable transactions, that is to say-

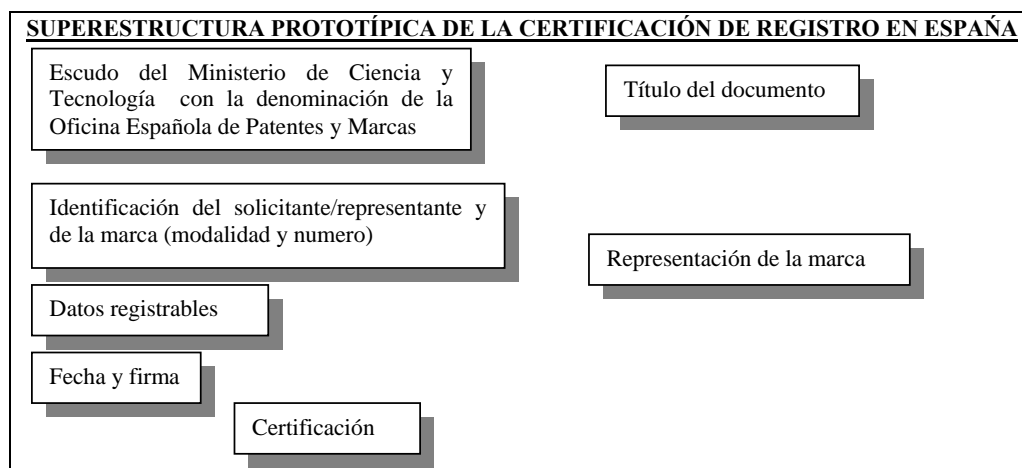
- (a) in the case of an assignment of a registered trade mark or any right in it
 - (i) the name and address of the assignee
 - (ii) the date of the assignment, and
 - (iii) where the assignment is in respect of any right in the mark, a description of the right assigned;
- (b) in the case of the grant of a licence under a registered trade mark
 - (i) the name and address of the licensee,
 - (ii) where the licence is an exclusive licence, that fact
 - (iii) where the licence is limited, a description of the limitation, and
 - (iv) the duration of the licence if the same is or is ascertainable as a definite period;
- (c) in the case of the grant of any security interest over a registered trade mark or any right in or under it-
 - (i) the name and address of the grantee,
 - (ii) the nature of the interest (whether fixed or floating), and
 - (iii) the extent of the security and the right in or under the mark secured;
- (d) in the case of the making by personal representatives of an assent in relation to a registered trade mark or any right in or under it-
 - (i) the name and address of the person in whom the mark or any right in or under it vests by virtue of the assent, and
 - (ii) the date of the assent; and
- (e) in the case of a court or other competent authority transferring a registered trade mark or any right in or under it-
 - (i) the name and address of the transferee,
 - (ii) the date of the order, and
 - (iii) where the transfer is in respect of a right in the mark, a description of the right transferred;

and, in each case, there shall be entered the date on which the entry is made.

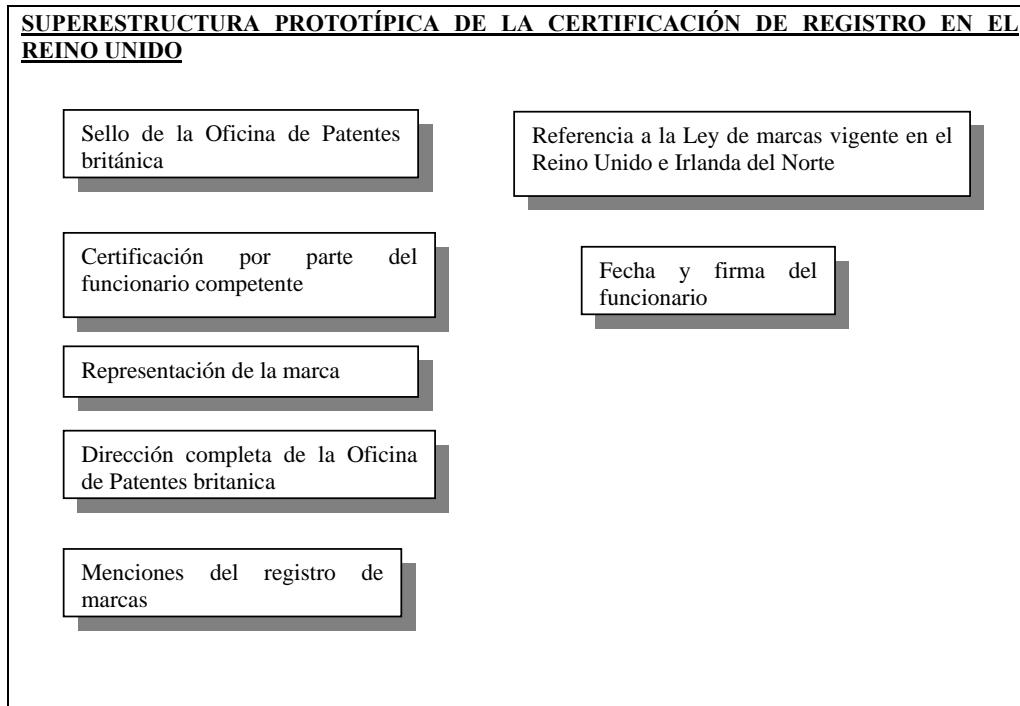
Finalmente, señalar que es el artículo 43 del citado Reglamento de marcas británico el que nos indica la posibilidad de proporcionar copias certificadas o extractos o copias simples o extractos al solicitante, siempre que se presente el modelo de solicitud de dicha certificación (Formulario TM31R): *The registrar shall supply a certified copy or extract or uncertified copy or extract, as requested on Form TM31R, of any entry in the register.*

A la luz de lo expuesto aquí y, al margen de las menciones paralelas que los distintos sistemas jurídicos establecen como susceptibles de inscripción, queda claro que no se podría establecer, como hemos hecho en otros documentos una superestructura prototípica, sino que, más bien cada uno tendría la suya propia, y ello por varias razones:

- En el caso de la certificación española nos encontramos con un documento mixto, que constituye, por un lado, la solicitud de la certificación a la OEPM y, por otro, la certificación propiamente dicha. Esta hibridación textual dentro de una misma cultura jurídica se observa sobre todo por la presencia de dos vocablos, una en forma de verbo, «SOLICITA» y la otra adopta una forma nominal, «CERTIFICACIÓN»
- El formato de la certificación española es, como indica el artículo 53.4 del Reglamento de la Ley de Marcas, la propia de un formulario normalizado, mientras que la certificación británica no adopta este formato.
- El orden de los elementos, incluso del más importante, como es el caso del bloque relativo a la certificación, aparecen en orden inverso en las dos culturas jurídicas; es decir, se encuentra al principio del documento en el caso de la certificación británica y al final en el caso de la española.



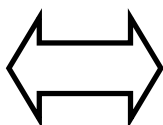
Para el caso de la certificación británica, a la luz de los bloques y secciones identificadas anteriormente, la superestructura prototípica de la certificación sería la que se refleja en el siguiente esquema:



De estas dos superestructuras prototípicas cabe destacar, aun con elementos diferenciadores, la presencia de elementos comunes a ambas. En primer lugar, la presencia de elementos no verbales en las dos, es decir, la representación de la marca como elemento no verbal, por excelencia, dentro del procedimiento de registro de una marca constituye un elemento que, al igual que sucede con otros documentos que hemos analizado anteriormente, es inherente a la misma superestructura.

En segundo lugar, el propio bloque relativo a la certificación, muy convencionalizado en ambas culturas pero que, al tratarse de bloques que se dan en los mismos documentos y para la misma función, bien podrían considerarse como bloques paralelos:

D...CERTIFICA: que consultados los datos que obran en los Archivos y Los Libros Oficiales de este Organismo, resultan exactamente coincidentes con los datos y particulares que figuran arriba reseñados relativos a...Num//
 En el día de la fecha el citado expediente se encuentra...
 Y para que coste, se expide la presente certificación en Madrid a ...de...de



*I, the undersigned, being an officer duly authorised, hereby certify that the attached is a true copy of the entry in the Register relating to Trade Mark Number...
 The said trade mark has been registered with effect from...
 The registration is in force and will remain in force until..
 Witness my hand this, day of..*

Finalmente, las menciones del registro que, como se desprende de las disposiciones legislativas, y a las que hemos hecho referencia con anterioridad, son idénticas en ambos sistemas jurídicos.

Documento 24: Copia certificada de las inscripciones en Registro Internacional de Marcas

1.- Denominación y dirección completa de la institución que expide el documento
2.- Referencia a la normativa vigente que regula el registro internacional de marcas
3.- Número de solicitud de la marca
4.- Título del documento: <i>Extract from the International Register</i>
4.1.- Referencia al artículo de la normativa vigente, en virtud del cual se expide este documento
5.- Declaración de la OMPI por la que certifica la autenticidad de las menciones inscritas en el registro.
6.- Fecha completa y lugar de expedición del documento
7.- Sello del Departamento de Registros Internacionales de la OMPI y firma del funcionario
8.- (Segunda hoja del documento) Denominación de la institución que expide el documento
Logotipo de la OMPI
Tipo de documento (en este caso se trata de una notificación de registro)
9.- Fecha de la notificación del registro y número de solicitud de la marca
10.- A continuación aparece un texto centrado en forma de columna en el que se

detallan los siguientes aspectos:

- Nombre y dirección de la empresa que solicita el registro internacional de la marca
- Legitimación de la empresa
- Nombre y dirección del representante
- Denominación de la marca
- Lista de productos y servicios
- Registro de base
- Estados designados en virtud del Protocolo relativo al Arreglo de Madrid
- Fecha de la notificación del registro
- Idioma de la solicitud internacional

11.- En el margen derecho del documento aparece un sello estampado de la OMPI

Documento 25: Copia simple del extracto del Registro Internacional de Marcas

1.- Denominación y dirección completa de la institución que expide el documento**2.- Referencia a la normativa vigente que regula el Registro Internacional de marcas****3.- Logotipo de la OMPI****4.- Mención al tipo de documento: *Extract from the International Register of Marks*****5.- Declaración de la OMPI por la que certifica la autenticidad de las menciones inscritas en el registro.****6.- Fecha de la notificación del registro y número de solicitud de la marca****7.- A continuación aparece un texto centrado en forma de columna en el que se detallan los siguientes aspectos:**

- Nombre y dirección de la empresa que solicita el registro internacional de la marca
- Legitimación de la empresa
- Nombre y dirección del representante
- Denominación de la marca
- Tipo de marca
- Lista de productos y servicios
- Registro de base
- Estados designados en virtud del Protocolo relativo al Arreglo de Madrid
- Fecha de la notificación del registro

Idioma de la solicitud internacional

8.- Fecha completa y lugar de expedición del documento

9.- Sello del Departamento de Registros Internacionales de la OMPI y firma del funcionario

10.- En el margen derecho del documento aparece un sello estampado de la OMPI

A la luz de lo aquí expuesto queda claro que la estructura y los bloques de información que aparecen en estos dos documentos son muy similares. En realidad, ambos son copias de las menciones del Registro Internacional de Marcas. La diferencia entre ellos estriba en el hecho de que el primer documento es un extracto simplificado, en tanto que el segundo es un certificado detallado. Los dos documentos cumplen la misma función, certificar la veracidad de los datos obrantes en el Registro Internacional. De ahí que se utilicen, como sucede con los certificados español y británico, como medio de prueba en litigios con solicitantes de marcas posteriores.

La doble versión de este documento obedece a lo recogido en los arts. 5ter tanto del Arreglo de Madrid como del Protocolo, respectivamente y en el que se establece lo siguiente:

- 1) La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, mediante una tasa fijada por el Reglamento, copia de las referencias inscritas en el Registro relativas a una marca determinada
- 2) La Oficina Internacional podrá encargarse también, mediante remuneración, de realizar indagaciones de anterioridad entre las marcas internacionales
- 3) Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en uno de los países contratantes estarán dispensados de toda legalización

En cuanto al formato y al contenido de los citados documentos, la legislación vigente sobre el registro internacional de marcas no establece ninguna recomendación al respecto. Esto nos hace pensar que las convenciones textuales de dichos documentos corresponden a las pautas marcadas por la propia Oficina Internacional.

Documento 26: Copia certificada del registro de la OAMI

Este documento tiene la particularidad de que la certificación no afecta al documento completo, sino que simplemente añade al título de concesión de la marca comunitaria una declaración, por parte del abogado encargado del caso o del representante. Para no extendernos demasiado en la descripción de este documento, nos referiremos sólo y exclusivamente al texto de la declaración, ya que el título de registro ha sido ya analizado en el documento 7 de este mismo.

Dicha declaración no contiene fórmulas o convenciones textuales fijas, sino que varía en función de la persona que lo realiza (representante o abogado). Dicha declaración certifica que la fotocopia que se adjunta es fiel a su original y que los datos que aparecen en ella son verdaderos. Mostramos dos modelos de certificación de las inscripciones registrales de la OAMI:

1.- Pursuant to Article 2(2) of Decision EX96-3 of the President fo the OHIM of 5 March 1996 concerning the evidence to be provided on claiming Seniority, I declare that the annexed document is duplicate of original document and correspond to the current status of the relevant registration at the time of submitting the duplicate:

Name/Signature/Representative Number

2.- Declaration:

The attached photostatic copies are a true and complete reproduction of the originals and show the actual status of the registration

Date and signature

6.2.8.- Escritos de oposición a solicitud de registro de marca

Documento 27: Escrito de oposición a solicitud de registro en España

1.- Emblema del Ministerio de Ciencia y Tecnología y denominación del mismo

2.- Logotipo de la OEPM y su denominación

3.- Título del documento: Oposición a solicitud de registro

4.- Modalidad contra la que se presenta la oposición: De marca o de nombre comercial

5.- Datos de la solicitud impugnada:

5.1.- Número de la solicitud

5.2.- Fecha de publicación en el BOPI
5.3.- Solicitante
6.- Datos del oponente
6.1.- Nombre completo/denominación social/NIF
6.2.- Legitimación: Estado y nacionalidad del oponente
6.3.- Estado de residencia del oponente
6.4.- Estado de establecimiento del oponente
6.5.- Domicilio completo para notificaciones
6.6.- Fax/teléfono/correo electrónico (indicación de medio de notificación preferente)
7.- Datos del representante del oponente
7.1.- Tipo de representante: Agente de la Propiedad Industrial, empleado de la empresa, otro
7.2.- Nombre completo del agente y código
7.3.- Dirección completa
7.4.- Indicación del medio de notificación preferente: (correo, correo electrónico, fax, buzón OEPM, BOPI)
7.5.- Acreditación del poder de representación
8.- Causa de la oposición
8.1.- Registro/solicitud anterior prioritaria o arts 5.1, 9.1, 10 or 6.2d) de la Ley de Marcas
9.- Enumeración de todos los registros anteriores en que se basa la oposición
9.1.- Modalidad número/dígito
10.- Índice de documentos
11.- Fecha y firma del oponente o representante
12.- Identificación individual de cada registro o solicitud anterior en que se basa la oposición
12.1.- modalidad y número
12.2.- fechas de solicitud y prioridad
12.3.- situación registral:
12.3.1.- registrada
12.3.2.- en tramitación
12.4.- protección reclamada:
12.4.1.- marca notoria
12.4.2.- marca renombrada
13.- Reproducción/descripción del derecho anterior oponente si no está registrado en OEPM:
13.1.- distintivo
13.2.- descripción
14.- Clases y productos/servicios/actividades contra los que se formula y en los que se basa la oposición
14.1.- productos/servicios de la solicitud a los que se formula la oposición
14.2.- productos/servicios derecho anterior en que se basa la oposición.
15.- Validación mecánica de la OEPM con fecha de recibo

Documento 28: Escrito de razonamientos anexo al escrito de oposición en España

1.- Denominación del documento: Escrito de razonamientos/ Ampliación de razonamientos
2.- Identificación de las marcas de la oposición (número de expediente y clases)
3.- Antecedentes En este bloque se manifiesta el estado registral de la marca anterior la oposición y la declaración por parte del agente de interponer, en virtud de las disposiciones legislativas vigentes, una oposición
4.- Argumentación En este bloque se informa al Director de la OEPM de los motivos de la impugnación de la solicitud en cuestión. Para ello, el agente hace referencia a las disposiciones previstas en la legislación española, así como de la jurisprudencia pertinente al efecto. En este bloque aparecen las representaciones gráficas de las dos marcas para dar mayor claridad al escrito de argumentaciones.
5.- Solicitud de denegación de registro En este bloque, y en consonancia con las argumentaciones expuestas en el anterior, se solicita, por el perjuicio que dicha marca podría acarrear a la anterior y conforme a la Ley vigente, la denegación de la solicitud de la marca impugnada
6.- Fecha y firma del agente
7.- Validación mecánica de la OEPM con la fecha de recibo

En cuanto a estos dos documentos la legislación formula algunas observaciones relativas tanto al contenido, como al formato. Así, por ejemplo, en el artículo 19.2 de la Ley de Marcas española dispone la obligatoriedad de presentar el escrito de oposición debidamente motivado y documentado: «La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente».

Es el Reglamento en el apartado 2 de su artículo 17 el que dispone el contenido de dicho escrito de oposición:

- «El escrito de oposición deberá presentarse por duplicado y en él deberán figurar los siguientes datos:
- el número de expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca contra la que se formula la oposición
 - indicación clara e inequívoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud de la marca contra los que se presenta la oposición, con indicación de la clase en la que estén ordenados
 - el nombre y dirección, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos b) y c) del artículo 1.1 de este Reglamento, de la persona que formula la oposición
 - En el caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de éste, de acuerdo con lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento

- (e) Si la oposición se basa en alguno de los motivos previstos en el artículo 5.1 de la Ley 17/2001 (RCL 2001, 3001), una indicación en tal sentido, especificando la prohibición absoluta en que se funda en concreto la oposición
- (f) Cuando la oposición se base en una marca anterior, el número de ésta, su fecha de presentación y prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.
- (g) Si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido
- (h) Si la oposición se basa en una marca anterior notoria o renombrada en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido
- (i) En el caso de que la oposición se base en uno de los derechos anteriores contemplados en los artículos 9 y 10 de la Ley 17/2001 (RCL 2001, 3001), una indicación en tal sentido
- (j) Cuando proceda, una representación y descripción del derecho o marca anteriores no registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas
- (k) Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o goce de notoriedad o renombre conforme a lo establecido en el artículo 8 de la citada Ley. El oponente deberá incluir solamente los productos o servicios protegidos por la marca anterior en los que se base la oposición.
- (l) Las razones, motivos o fundamentos en que se base la oposición
- (m) La firma del interesado o de su representante
- (n) El justificante de pago de la tasa de oposición»

Como se aprecia según la identificación de los bloques y secciones, por un lado, y, por otro, todo lo estipulado por la legislación española, entendemos que el escrito de oposición se componga de dos textos separados, pero íntimamente relacionados. Es decir, el escrito de ampliación de razonamientos obedece al hecho de que sea la propia legislación la que obligue a que dicho escrito sea *motivado*.

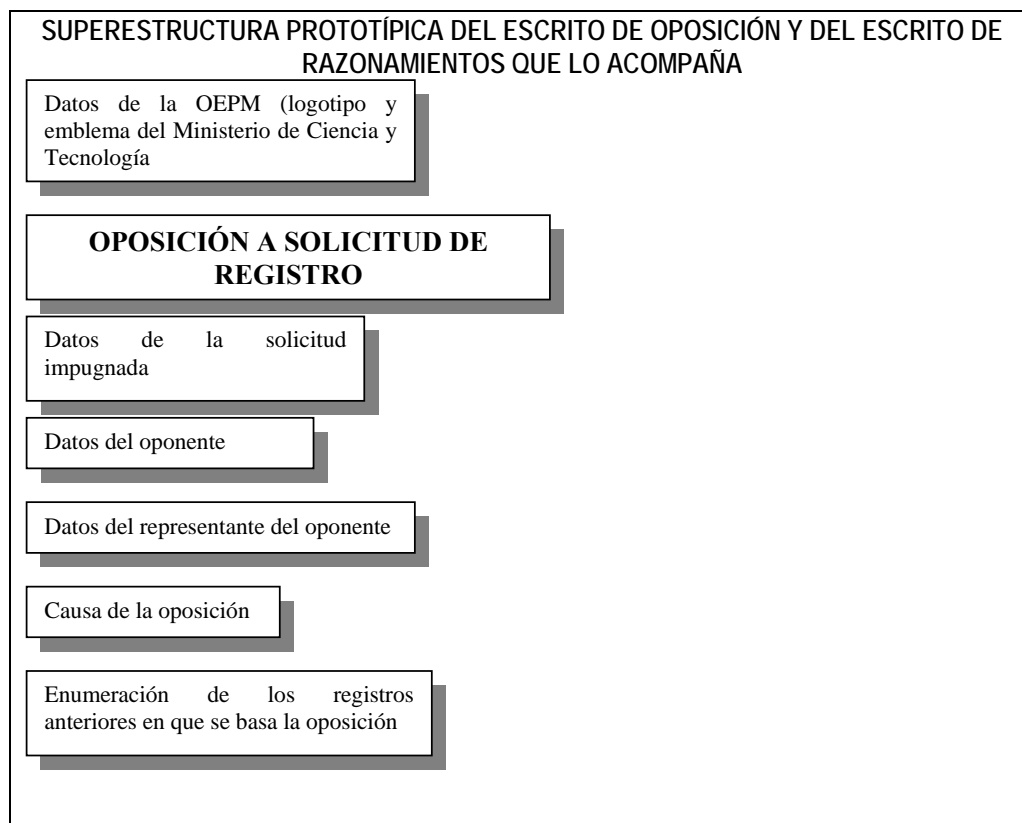
La Ley 17/2001 no dispone nada en lo que a formato se refiere, sin embargo, el escrito de oposición a solicitud de registro de marca es un impreso normalizado, donde tienen cabida precisamente todas las menciones a que hemos hecho referencia en el artículo 17.2 del Reglamento. No obstante, el Reglamento sí que establece la libertad de que goza la propia OEPM para establecer los impresos normalizados que estime necesarios, y ello mediante resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas:

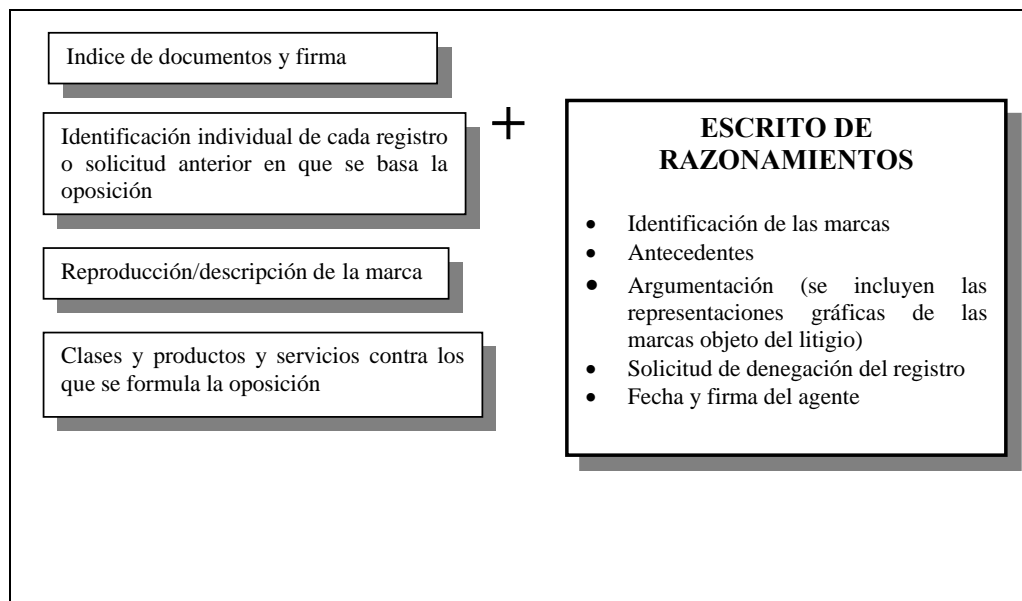
La Oficina Española de Patentes y Marcas, además de los impresos normalizados previstos en este Reglamento, podrá establecer otros para la presentación de las demás solicitudes y comunicaciones de los interesados. La aprobación de todos los impresos se efectuará mediante resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (artículo 51 del Reglamento de la Ley de Marcas).

Además del escrito de ampliación de razonamientos, la legislación marcaria española permite la aportación de cuantas pruebas y documentos se consideren

oportunos para confirmar lo expuesto en estos documentos. En este sentido, el artículo 18 del Reglamento establece distintos documentos de prueba según los casos. Así, por ejemplo, se prefieren los certificados de registro cuando la oposición se base en una marca comunitaria, mientras que para los supuestos de marca notoria o renombrada se preferirán las pruebas que acrediten dicho carácter notorio o renombrado. Si la oposición se basara en alguno de los derechos anteriores, contemplados en los artículos 9 y 10 de la Ley de marcas, se preferirán aquellas pruebas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de tales derechos.

En cualquier caso consideramos que, a la luz de las menciones que han de aparecer en el escrito de oposición en España y, teniendo en cuenta el número de bloques y secciones identificados, dicho documento es bastante exhaustivo, mientras que el escrito de oposición británico, como se reflejará a continuación, es, aun cuando también se presente como formulario, mucho más breve y sencillo.





Documento 29: *Notice of opposition* en el Reino Unido

1.- Denominación y dirección de la entidad a quien se dirige: <i>The Patent Office, Trade Marks Registry</i>
2.- Indicación tipo de formulario
3.- Denominación del documento: <i>Notice of opposition</i>
4.- Datos de la solicitud impugnada 4.1.- número 4.2.- clases 4.3.- publicación en el <i>Trade Marks Journal</i>
5.- Datos del solicitante o del titular
6.- Datos del oponente
7.- Datos del agente Además del nombre, el domicilio para notificaciones y la referencia, aparece en este bloque una declaración jurada, firmada por el agente, confirmando que los datos que aparecen en el documento anexo son ciertos.
8.- Fecha y firma del agente
9.- Número de hojas adicionales
10.- Sellos 10.1.- sello de la Oficina de patentes con la fecha de recibo 10.2.- sello del Departamento Jurídico con la fecha

Documento 30: *Statement of Grounds* anexo al *Notice of Opposition* en el Reino Unido

1.- Referencia a la legislación británica en materia de marcas: <i>UK Trade Marks Act 1994</i>
2.- Datos que motivan la presentación del documento: 2.1.- datos de las solicitudes impugnada, de su titular y de la oponente
3.- Título del documento: <i>Statement of Grounds</i>
4.- Antecedentes de la marca del oponente
5.- Antecedentes de la solicitud impugnada
6.- Argumentación En este bloque, que se expone en forma de sub-bloques separados por párrafos numerados, se exponen los distintos motivos por los que se formula la denegación de registro de la solicitud de marca impugnada. Para ello, el agente hace referencia a las distintas disposiciones legislativas vigentes en la Ley de Marcas británica, así como, a la buena reputación y clientela de que ya goza dicha marca.
7.- Solicitud de denegación En este bloque el representante del oponente solicita la denegación de la solicitud impugnada, la condena en costas a favor del oponente y, en algunos casos, la consideración del caso por parte del <i>Registrar</i>
8.- Fecha y firma del agente

En lo que se refiere al escrito de oposición en el Reino Unido, el artículo 38(2) de la TMA establece que *Any person may, within the prescribed time from the date of the publication of the application, give notice to the registrar of opposition to the registration*. Por su parte el artículo 13 del TMR dispone, por un lado, la obligatoriedad de presentar el escrito de oposición en un formulario establecido al efecto, el cual deberá ir además acompañado de un escrito de razonamientos, y, por otro, el contenido de dicho escrito de oposición, cuando ésta se base en una marca anterior:

- (1) Notice of opposition to the registration of a trade mark shall be filed on Form TM7 within three months of the date on which the application was published under rule 12, and shall include a statement of the grounds of opposition; the registrar shall send a copy of the notice and the statement to the applicant.
- (2) Where the opposition is based on an earlier trade mark there shall be included in the notice:
- (a) a representation of that mark; and
 - (b) if registered, the classes in respect of which that mark is registered; and
 - (c) the goods and services in respect of which that mark is registered, or if not registered, used; and
 - (d) where the earlier mark is defined in section 6(1)(a) and (b),
 - (i) the application and/or registration number(s) of that mark, and
 - (ii) except in the case of a mark the subject of an application not yet published, the number of the publication in which it was published.

No existe por tanto, en la legislación británica, salvo para el caso de oposición de marca anterior, un marco jurídico que regule, como en el caso del derecho marcario

español, el contenido esencial del escrito de oposición. Lo que estos dos documentos mantienen en común es su formato tipo formulario.

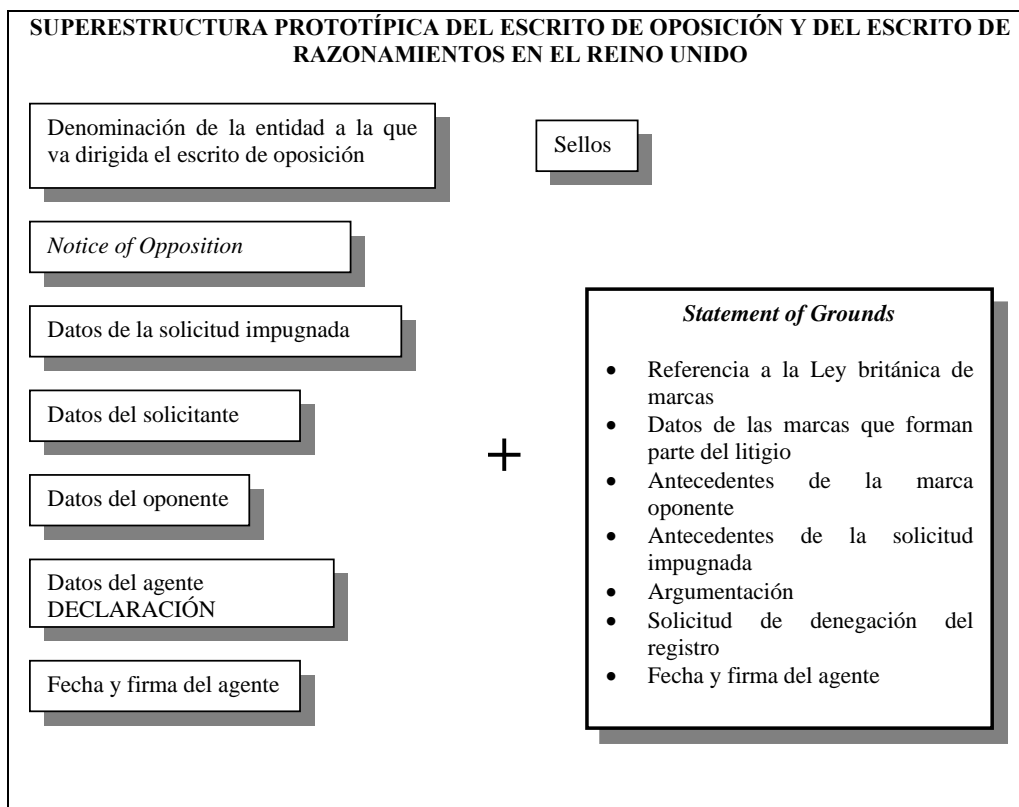
En cuanto al contenido y, al margen de que el español, como ya vimos también en el caso de la solicitud de registro de marca, resulte más exhaustivo a la hora de solicitar datos, lo que sí nos ha llamado la atención es el hecho de que en el caso del escrito de oposición británico el agente firma una declaración jurada confirmando que los datos que aparecen en el escrito que acompaña al documento son verdaderos: *I confirm the accuracy and truth of the matter contained in the accompanying statement of case.*

Para los documentos de ampliación de razonamientos or *Statement of Grounds* no existe ningún tipo de norma que condicione su formato o contenido y esto se aprecia más en el caso del documento español que en el británico. En efecto, en el caso del documento español podemos encontrarnos con tan variados estilos y formatos como representantes o agentes de la propiedad industrial exitan. No obstante, los bloques que hemos identificado en las tablas anteriores se repiten en todos los documentos de este tipo consultados en español. De esta manera, se explica la ausencia de clichés o fórmulas fijas que nos ayuden a identificar de una forma más rápida y sencilla la estructura de este tipo de texto; asimismo no existe límite de extensión para este documento.

En el caso del documento británico, si bien no existe como acabamos de mencionar un marco regulador de su formato y contenido, lo cierto es que la Oficina de Patentes británica ha elaborado una guía práctica (*Work's Manual*) sobre el registro de marcas en el que existen documentos modelo o *blank forms* que sirven de guía para todas aquellas personas que trabajen, tanto dentro como fuera de dicha Oficina, o que, de alguna manera estén relacionados con el campo de la propiedad industrial o, incluso, para los propios solicitantes cuando no estén representados. La práctica y los documentos consultados demuestran que, efectivamente, el modelo que siguen tanto el *Statement of Grounds* como, tal y como analizaremos mas adelante, el *counter-statement* es el que la propia Oficina facilita.

A raíz de estas disposiciones internas de la propia Oficina encontramos la explicación al hecho de que la estructura de estos documentos anexos se configure en párrafos numerados, por ejemplo o a que aparezca siempre en el margen superior derecho la referencia a la ley de marcas británica.

De las diferencias existentes entre estos dos, que en realidad son cuatro, documentos, además de las señaladas, destaca también el hecho de que en ni en el escrito de oposición, ni en el *Statement of Grounds* aparecen las representaciones gráficas de las marcas objeto del litigio, mientras que en el español sí. En definitiva, la superestructura prototípica de este documento, en cuestión, quedaría reflejado en el siguiente esquema:



6.2.9.- Escritos de contestación al suspenso de marca

Documento 31: Contestación al suspenso de signos distintivos en España

1.- Escudo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y su denominación
2.- Logotipo de la OEPM y su denominación
3.- Denominación del tipo de documento: Contestación al suspenso de signos distintivos
4.- Identificación del expediente 4.1.- Marca/nombre comercial/marca internacional 4.2.- Número de expediente y dígito 4.3.- Fecha de solicitud 4.4.- Fecha de publicación del suspenso 4.5.- Distintivo del signo solicitado 4.6.- Solicitante 4.7.- Clases solicitadas 4.8.- Representante
5.- Causas del suspenso
6.- Documentación que se acompaña 6.1.- Justificante de abono de tasas 6.2.- Escrito de ampliación de alegaciones 6.3.- Nueva lista de productos y servicios 6.4.- Nueva reproducción del signo 6.5.- Declaración de elementos del signo no reivindicados en exclusiva 6.6.- Instancia de división de la solicitud 6.7.- Retirada de la solicitud 6.8.- Otros
7.- Alegaciones (expresadas de manera sucinta)
8.- Lugar de presentación y fecha
9.- Firma

Documento 32: Escrito de alegaciones en España

1.- Identificación del documento En este bloque se hace referencia además a los datos de la marca afectada por la oposición, principalmente el número del expediente, la denominación de la misma y la clase a la que pertenece.
2.- Exposición de los hechos En este bloque el agente expone al Director de la OEPM que la marca con los datos que figuran más arriba ha sido objeto de una oposición, sin que ello tenga procedencia por los motivos que se señalan a continuación
3.- Alegaciones En este bloque el agente informa al Director de la OEPM de todos y cada uno de los motivos por los que no procede dicha oposición y que normalmente suelen ser desemejanzas gráficas y denominativas. Con frecuencia, estos motivos se exponen en forma de epígrafes, señalados mediante recursos de carácter ortotipográfico, bien con el uso de mayúsculas, bien con el uso de la negrita. Tras estos epígrafes, y como base para su argumentación el agente hace referencia a la jurisprudencia pertinente para el caso,

especialmente a la del Tribunal Supremo. En todos los escritos de alegaciones aparecen las representaciones gráficas de las marcas en conflicto.
4.- Solicitud En dicho bloque el agente solicita al Director de la OEPM levantar el suspenso recaído sobre el expediente de la marca impugnada por no incurrir en ninguna de las prohibiciones contenidas en la Ley de Marcas vigente en España
5.- Fecha
6.- Firma del agente
7.- Validación mecánica En cada una de las hojas de este escrito de alegaciones aparece una validación mecánica de la OEPM en donde se señala además la fecha de entrada del documento

Para estos dos documentos, al igual que los anteriores, la legislación española no sólo contempla su presentación en los procesos de oposición, sino que también indica, parcialmente, cuál podría ser su contenido. En efecto, el artículo 21 de la LM española prevé la posibilidad de que el solicitante, tras haberse decretado la suspensión de su expediente, conteste a tal suspenso presentando en su caso un escrito con las alegaciones que estime pertinentes:

Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, pra la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.

En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos de la protección solicitada (art. 21 de la Ley de Marcas).

De manera sucinta, el artículo 21 del Reglamento de Marcas dispone las principales menciones que habrán de constar en el escrito de contestación al suspenso, haciendo referencia también al escrito de alegaciones pero sin entrar en los aspectos de forma o contenido. De esta manera, se entiende la libertad que tiene el agente o el representante en España para redactar este último documento, si bien, se aprecia una continuidad en los bloques que aparecen en dicho documento, tal y como hemos visto en la identificación de bloques y secciones:

El escrito de contestación al suspenso deberá especificar los datos identificativos de la solicitud de registro, la fecha de publicación del suspenso, las causas que motivaron el mismo y cuantas alegaciones o pruebas se estimen pertinentes para la defensa del registro de la marca.

Nuevamente observamos que los documentos españoles, refiriéndonos en este caso al de constestación al suspenso, suelen ser, más exhaustivos y suelen especificar, de manera más detallada la información que desean recopilar, si bien en ambas culturas jurídicas se mantiene un formato rígido, propio de los documentos tipo formulario. En definitiva, la superestructura prototípica del escrito de constestación al suspenso y del escrito de alegaciones que lo acompaña, se expone en el siguiente esquema:



En el caso concreto de los documentos británicos la identificación de bloques y secciones quedaría reflejado en la siguiente tabla.

Documento 33: *Form for counterstatement* en el Reino Unido

1.- Logotipo de la Oficina de Patentes británica con la denominación de la misma
2.- Identificación del tipo de documento: <i>Form for counterstatement</i>
3.- Dirección completa de la Oficina de Patentes británica
4.- Datos de la solicitud o registro afectados por la oposición número de expediente y clases
5.- Datos del solicitante o titular de la marca
6.- Número de la oposición
7.- Datos del agente o representante
7.1.- domicilio para notificaciones
7.2.- referencia/ <i>ADP number</i>

7.3.-declaración firmada por el agente acreditando que los datos que aparecen en el documento anexo son ciertos
8.- Fecha
9.- Persona de contacto
10.- Número total de hojas que se adjuntan
11.- Sellos
11.1.- De la Oficina
11.2.- Del Departamento Jurídico

Documento 34: *Counter-statement* en el Reino Unido

1.- Referencia a la Ley de marcas británica: <i>Trade Marks Act, 1994</i>
2.- Datos de las marcas y de las partes implicadas
3.- Denominación del documento: <i>Counter-statement</i>
4.- Alegaciones En este bloque, que se caracteriza por estar separado por párrafos, los cuales a su vez están numerados, se comunicará al <i>Registrar</i> si los argumentos expuestos en el <i>Statement of the case</i> proceden o no para, en su caso, denegar la solicitud de la marca impugnada. En este bloque el agente contestará a todos y cada uno de los argumentos expuestos por el oponente en el <i>Statement of the case</i> .
5.- Solicitud En este bloque el agente, en nombre del solicitante, pide al <i>Registrar</i> que desestime la solicitud y que se le concedan las costas correspondientes.
6.- Fecha
7.- Firma del agente

Para estos dos documentos la legislación británica en materia de marcas sólo menciona la existencia de estos dos documentos en el artículo 13 del TMR relativo al proceso de oposición. En ningún caso se hace mención alguna a los detalles de su contenido y se comunica al interesado que para contestar al escrito de oposición formulado contra su solicitud de registro deberá utilizar un documento tipo formulario que es el TM8:

[...]within three months of the date on which a copy of the notice and statement is sent by the registrar to the applicant, the applicant may file a counter-statement, in conjunction with notice of the same on Form TM8; where such a notice and counter-statement are filed within the prescribed period, the registrar shall send a copy of the Form TM8 and the counter-statement to the person opposing the application (art 13(3) del TMR).

Como se desprende de la legislación, no existen normas de presentación, ni de estilo, así como tampoco de contenido para tales documentos. No obstante, la descripción y el análisis de un número considerable de los mismos, nos ha llevado a la conclusión de que todos ellos siguen las mismas pautas de presentación y de organización interna. La razón la encontramos en un manual de trabajo (*Trade Marks Work's Manual*). Dicho manual incluye una especie de guía práctica que ayuda al interesado a la redacción de determinados documentos, al tiempo que le informa del contexto en el que se inserta dicho documento y porqué se necesita. Existe asimismo, otra guía práctica pero, en este caso destinada a un procedimiento concreto que es el de oposición⁸. En dicha guía se incluyen también modelos de documentos que cumplen la misma finalidad que los que encontramos en el *Work's Manual*.

Este hecho refleja una realidad práctica del procedimiento de registro de una marca y que hasta ahora no habíamos apreciado, y es que no sólo la legislación puede condicionar el formato y el contenido de un documento concreto, sino que también se habrá de tener en cuenta cuales son las restricciones o pautas de estilo que estipulan determinadas organizaciones relacionadas con el derecho de la propiedad industrial. En este sentido, podemos afirmar que la Oficina de Patentes británica es una de ellas.

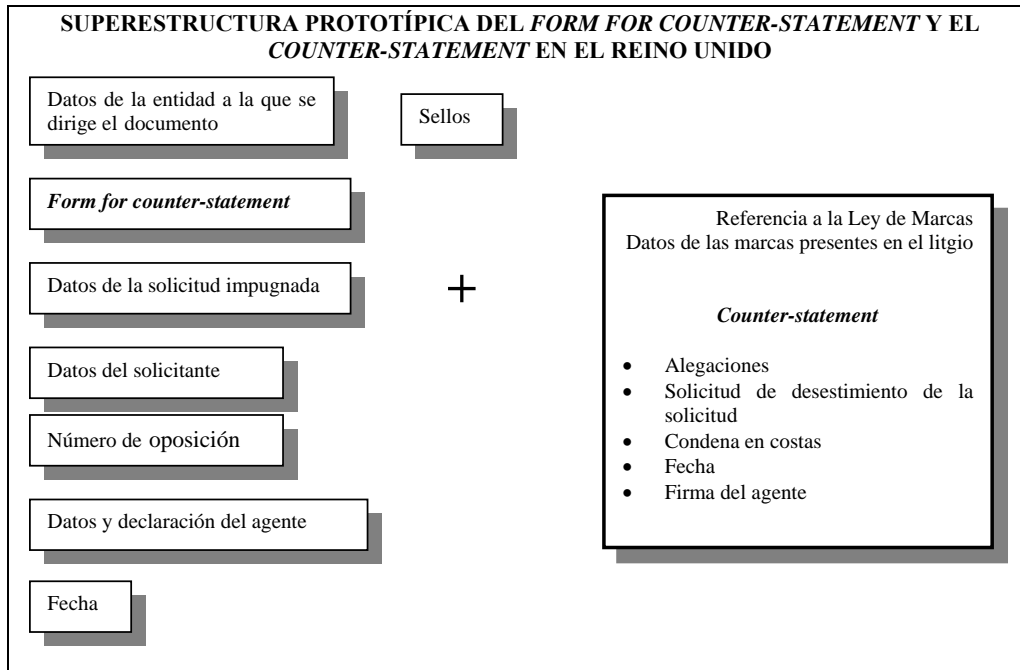
En cuanto a las diferencias existentes con respecto a los textos paralelos en español, sólo nos queda señalar que, dentro del procedimiento de oposición, no aparecen en los documentos británicos las representaciones gráficas de las marcas objeto del litigio, ni siquiera existe en los formularios una sección o bloque que haga referencia a este elemento de información, esencial en nuestra opinión, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de las causas de oposición están basadas en semejanzas gráficas o denominativas.

Asimismo, la declaración del agente en el *form for counter-statement*, "I confirm the accuracy and truth of the matter contained in the accompanying counter statement" en el Reino Unido y que, tal y como hemos visto anteriormente, también se repite en el *notice of opposition* no existe como bloque de información en los documentos españoles.

⁸ Véase la *Guidance Notes for Opposition Proceedings before the Trade Marks Registry*.

Finalmente, otra de las diferencias observadas tras el análisis de estos documentos es, y aunque no está directamente relacionado con estos dos documentos en concreto, que dentro del procedimiento de oposición el sistema de derecho marcario británico establece como medios de prueba para dicho procedimiento, documentos tales como *statutory declarations*, *witness statements* y *exhibits*, mientras que en el sistema marcario español los tipos de documentos acreditativos para el mismo procedimiento son generalmente los certificados de registro. Hasta aquí nada particular, de no ser porque los tres documentos del derecho de marcas británico que hemos mencionado anteriormente son los mismos que se utilizan para acreditar el uso de la marca y que también han sido objeto de nuestro análisis. Esto refleja una vez más la multifuncionalidad de los textos y el uso que de ellos se hace en la práctica.

En la *Guidance Notes for Opposition Proceedings before the Trade Marks Registry* encontramos las definiciones de estos tres documentos que nos dan una idea bastante clara de la función de los mismos. Así, por ejemplo, define a la *Statutory Declaration* como «*a written statement made under the Statutory Declarations Act, 1835. This is the usual form of giving evidence in Trade Marks opposition proceedings*». El *witness statement* lo define como «*a written statement which is the equivalent of the oral evidence which that witness would, if called, give in evidence; it must include a statement by the intended witness that he believes the facts in it are true*». Finalmente, los *exhibits* se consideran como «*a way of supporting information given in the written statements. Examples of exhibits are advertising brochures, packaging, sales figures from annual reports, product sample, etc*».



Documento 36: Escrito de Oposición ante la OAMI

<p>1.- Denominación y dirección completa de la entidad que expide el documento: <i>Office for Harmonization in the Internal Market</i></p>
<p>2.- Mención del tipo de documento: <i>Notice of Opposition</i></p>
<p>3.- A continuación lo que sigue es un documento normalizado y cuyas casillas nos ofrecen información sobre la lengua del procedimiento de oposición, inglés en este caso, datos de las partes que intervienen en la oposición, nombre y dirección de los representantes y motivos de la oposición</p>
<p>4.- Hojas adicionales En dichas hojas nos podemos encontrar con la lista de productos y/o servicios que se ve afectada por la solicitud de una marca posterior o con los fundamentos de la oposición, <i>explanation of grounds</i>. En la mayor parte de las ocasiones el motivo de la oposición obedece a un riesgo de confusión por parte del consumidor. Este tipo de texto no sigue ningún formato especial, sino que sigue las convenciones individuales de las personas de los distintos Estados miembros que lo redactan.</p>

El contenido de este documento viene regulado en la Regla 15 del Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria. Dicha Regla establece, en su apartado 2 que el escrito de oposición deberá incluir:

- a) por lo que respecta a la solicitud contra la que se dirige la oposición:
 - i) el número de expediente de la solicitud contra la que se dirige la oposición
 - ii) la mención de los productos y servicios enumerados en la solicitud de marca comunitaria contra los que se presenta la oposición,
 - iii) el nombre del solicitante de la marca comunitaria;
- b) por lo que respecta a la marca anterior o al derecho anterior en los que se basa la oposición:
 - i) en el caso de que la oposición se base en una marca anterior, una indicación en tal sentido [...],
 - ii) cuando sea posible, el número de expediente [...] de la marca anterior
 - iii) en el caso de que la oposición se base en una marca anterior que sea notoriamente conocida [...], una indicación en tal sentido y la mención del Estado o Estados miembros en los que la marca anterior sea notoriamente conocida,
 - iv) en el caso de que la oposición se base en una marca anterior renombrada [...], una indicación en tal sentido,
 - v) en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior, una indicación en tal sentido y la mención del Estado o Estados miembros en los que exista dicho derecho anterior,
 - vi) una representación y, cuando proceda, una descripción de la marca anterior o del derecho anterior,
 - vii) los productos y servicios para los que se haya registrado o solicitado una marca anterior o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida [...].
- c) por lo que respecta a la parte que presente oposición:
 - i) cuando sea titular de la marca o del derecho anterior quien presente la oposición, su nombre y dirección [...], así como una indicación de que es titular de dicha marca o de dicho derecho,
 - ii) en el caso de que presentare oposición un licenciatario, su nombre y dirección [...], así como una indicación de que se le ha facultado para ello,
 - iii) en el caso de que presentare oposición el cesionario del titular registrado de una marca comunitaria que aún no haya sido registrado como nuevo titular, una indicación, una indicación en tal sentido, el nombre de la parte que haya presentado oposición, [...] y la mención de la fecha en que la Oficina recibió la solicitud de registro del nuevo titular o, si no se dispusiera de este dato, la fecha en que se envió la solicitud,
 - iv) en el caso de que, basándose en un derecho anterior, presentare oposición una persona que no sea titular del mismo, el nombre y la dirección de dicha persona [...],
 - v) el nombre y dirección del representante;
- d) una especificación de los motivos en los que se base la oposición.

Asimismo, se podrá acompañar este documento, en virtud de la Regla 16 del mismo Reglamento, todos aquellos escritos que apoyen la oposición, tales como pruebas del registro, documentos que justifiquen la condición de ser una marca notoria o renombrada, los que acrediten la adquisición y el ámbito de protección de un derecho anterior, si éste fuera el caso.

6.2.10.- Títulos de renovación de marca

Documento 37: Título de renovación de marca en España

1.- Escudo nacional y denominación del Ministerio de Ciencia y Tecnología
2.- Logotipo de la OEPM y su denominación
3.- Mención del tipo de documento: Título de renovación de Marca
4.- Número de registro de la marca
5.- Indicación de si se trata de una renovación total o parcial
6.- Nombre y dirección del titular
7.- Lista de productos y servicios para los que se renueva la marca con la mención de sus clases correspondientes
8.- Declaración de concesión de la renovación por parte del Director del Departamento de signos distintivos: «Cumplidas las disposiciones establecidas en la LEY 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas, se concede la renovación de la presente Marca por DIEZ AÑOS computados, sucesivamente, desde el dd/mm/aaaa, fecha de depósito de la solicitud, hasta el dd/mm/aaaa, todo ello tal como establece la mencionada LEY»
9.- Sello del Departamento de Signos Distintivos
10.- Firma y fecha del Director del Departamento de Signos Distintivos

La legislación española regula el procedimiento de renovación de la marca en sus artículos 32 y 25 a 29 de la Ley y del Reglamento respectivamente. El art. 32 de la Ley dispone ante qué órganos ha de solicitarse dicha renovación, de la obligación de hacer efectivo el pago de una tasa de renovación y de la publicación de la misma, una vez que ésta haya sido concedida, en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

El Reglamento de la Ley española no hace mención alguna al contenido, ni a las menciones que deben aparecer en el título de renovación. En este sentido, sólo hacen referencia los arts. 25 a 29 al contenido de la solicitud de renovación (art. 26.2), al

procedimiento de renovación (art. 28) y a la renovación solicitada por derechohabientes (art. 27).

El formato del documento presenta las características propias de un impreso normalizado en el que se han cumplimentado las casillas correspondientes según el contenido de la solicitud de renovación. Su estructura es, por consiguiente, rígida y obedece a las convenciones y recomendaciones que estipula la propia OEPM.

Documento 38: *Certificate of Renewal* en el Reino Unido

1.- Escudo nacional británico
2.- Referencia a la legislación en virtud de la cual se expide el título: <i>Trade Marks Act, 1938</i>
3.- Título del documento: <i>Certificate of renewal</i>
4.- Declaración en la que se pone de manifiesto la concesión de la renovación especificando el titular, las clases, el número de registro de la marca, y el período de renovación: « <i>The Trade Mark. No. 0000 in Class 1111, registered in the name of AAA has been renewed for a period of 14 years from the</i> »
4.- Fecha y firma del Registrar de la Oficina de Patentes británica
5.- Dirección de la Oficina

La regulación de la renovación en la legislación británica viene recogida en los arts. 43 del TMA y en los arts. 27 a 29 del TMR, respectivamente. Al igual que lo dispuesto en la legislación española, ninguno de estos preceptos establece recomendación alguna sobre los elementos de contenido que deben figurar en este documento, ni tampoco sobre su formato. Tan sólo hace referencia al plazo de que dispone el titular para solicitar dicha renovación y del formulario (Form TM11, en este caso) que a tal efecto habrá de cumplimentar.

No obstante, a pesar de que este documento no obedece a ningún tipo de convención establecida por la Ley, sí que presenta rasgos comunes al título de

concesión de registro de marca (*registration certificate*). Así, nos encontramos, por ejemplo, con una fraseología muy similar, es decir, con un texto muy sencillo compuesto de una sola frase. En este sentido, se diferencia del título de renovación española en el que la información, relativa al titular o los productos y servicios para los que se renueva la marca, se presenta en bloques bien diferenciados. Nuevamente se vuelve a poner de manifiesto el carácter lineal de los textos británicos frente a los españoles.

Quisieramos comentar también, con respecto a este documento, que como se aprecia al inicio del mismo la referencia a la normativa no es la que está actualmente en vigor. Es decir, la Ley de Marcas vigente en el Reino Unido es la de 1994 y no la de 1938, pero al no haberse cumplido aún los diez años de vida de la nueva Ley, no hay ningún certificado de renovación británico expedido en virtud de la Ley de 1994. Habría que esperar al 2004 para ver si el documento que aquí analizamos ha experimentado algún cambio con respecto al «nuevo».

6.2.11.- Solicitud de transformación de marca

Documento 39: Solicitud de Transformación de Marca Comunitaria o Internacional en nacional

El procedimiento de transformación de marca internacional o comunitaria en nacional viene regulado en la legislación española en los arts. 83 y 86 de la LM y en los arts. 41 y 42 del RM. Dicho procedimiento de transformación no es exclusivo del derecho marcario español, sino que también se prevé en la legislación británica, en concreto en sus arts. 52(c) y 54(e) de la TMA.

La posibilidad de transformar un registro internacional en nacional viene contemplada en el art. 9º quinquies del Protocolo. Asimismo, la transformación de marca comunitaria en nacional viene regulada en los arts. 108 a 110 y en las Reglas 44 a 47 del Reglamento 2868/95. No vamos a describir el procedimiento de transformación,

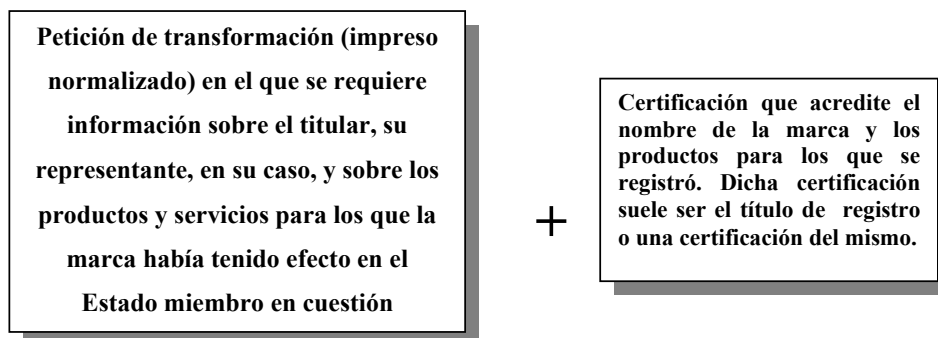
puesto que ya lo hicimos en el capítulo 4, pero sí que vamos a describir los requisitos de traducción que los documentos de dicho procedimiento requieren.

En este sentido cabe señalar que la traducción en este procedimiento se considera como un requisito formal de la transformación. Así lo disponen los arts. 110.3b) del RMC, los arts. 83.2 y 86.2b) de la LM:

El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la petición podrá exigir que, en un plazo que no podrá ser inferior a dos meses, el solicitante:
Presente, en una de las lenguas oficiales del Estado de que se trate, una traducción de la petición y de los documentos que la acompañan (art. 110.3b del RMC).

A la solicitud de registro deberá adjuntarse una certificación de la Oficina Internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios para los cuales la protección del registro internacional había tenido efectos en España antes de su cancelación. Esta certificación se acompañará de su traducción al castellano (art. 83.2 de la LM).

En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepción de la petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el solicitante deberá cumplir:
[...]Presentar una traducción al castellano de la petición de transformación y de los documentos que la acompañan cuando no estén redactados en este idioma (art. 86.2b de la LM).



A la luz de este esquema queda claro que habría que traducir, dentro de este procedimiento de transformación, bien un certificado de signos distintivos, bien el propio título de concesión de registro de marca, por ser estos documentos los que acreditan, tanto la denominación de la marca como la lista de productos y servicios para los que la marca fue registrada en un principio. Estos dos documentos ya han sido descritos más arriba en este mismo capítulo, y por esta razón, prescindimos de entrar en detalle de nuevo (véanse los documentos 5 y 22 en este mismo capítulo).

Tras el análisis de los documentos pasaremos a continuación, en el capítulo siguiente, a argumentar los de los elementos de juicio que han salido a relucir con la descripción de la superestructura de los documentos de nuestro corpus.

7.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS TEXTUAL

Tras el análisis de la superestructura de los textos en el capítulo anterior, nos detendremos a continuación en la discusión de los principales elementos que nos permitan entender mejor la organización de los textos objeto de nuestro estudio, las tendencias generales en la estructura de este tipo de documentos en concreto, al tiempo que poder vislumbrar cuál es la tónica dominante, en el ámbito europeo e internacional, en cuanto a la normalización y/o estandarización de los documentos en general. En definitiva, pretendemos confirmar o rechazar las hipótesis que nos planteábamos al inicio en el capítulo 3, a la vez que poder comentar algunos elementos que, a pesar de ser el nuestro un estudio en donde el eje central es el concepto de superestructura, nos llevan a redefinirlos o, cuando menos, a comentarlos por la repercusión que dichos elementos puedan tener para esta investigación y futuros trabajos relacionados con la traducción en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito internacional. De entre los conceptos y elementos de juicio que salen a relucir tras el análisis textual realizado en el capítulo anterior nos encontramos con los que exponemos a continuación:

1. Multifuncionalidad expresa de algunos textos
2. Documentos bilingües y multilingües
3. Revisión del concepto de texto paralelo
4. Grado de convencionalización de los textos
5. Análisis de la superestructura
6. Grado de intertextualidad presente en algunos documentos
7. La presencia de textos híbridos en los contextos supranacional e internacional
8. Normalización de los documentos
9. Matización de los conceptos de cultura de origen (CO) y de cultura meta (CM)
10. Matización de los conceptos de texto en la cultura de origen (TCO) y el texto en la cultura meta (TCM)
11. Elementos de validez formal de los documentos.

7.1.-*Multifuncionalidad*

En primer lugar, comenzaremos por la multifuncionalidad expresa de ciertos documentos que hemos analizado en el apartado anterior. El concepto de multifuncionalidad no es nuevo, en tanto que todos los autores que hemos consultado para nuestro análisis textual, comparten la idea del carácter multifuncional de los textos en general, (Nord, 1989/91: 74, Hatim y Mason, 1990/1995: 188, Borja, 2000: 69 y Gamero, 2001: 55, entre otros). En este sentido, el texto jurídico no es una excepción pues éste cumple también distintas funciones, si bien, suele ser una de ellas la que predomina de entre todas las demás:

Cualquier intento de definir las funciones de los lenguajes especiales debe tener siempre como premisa el hecho de que en cada situación de comunicación el lenguaje tiene una función predominante y otras funciones secundarias. [...] Al analizar la función de los textos legales, se observa que su nota característica es la multifuncionalidad. No se puede decir que un texto tenga una u otra función, sino que presenta un foco funcional principal (Borja, 2000: 69).

En nuestro análisis nos referimos en concreto, a la solicitud de nombramiento del agente de la propiedad industrial en el Reino Unido. En efecto, el formulario TM33 menciona expresamente las tres funciones para las que se reserva la cumplimentación de dicho documento, a saber: el nombramiento de un agente, la designación de un nuevo agente o un cambio de domicilio del agente. Esta triple función del documento, no existe como tal en el sistema jurídico de marcas español. En este último existe, tal y como hemos visto, una autorización que firman conjuntamente el solicitante y el agente. A esto hay que añadir, que en el caso del sistema jurídico británico este documento ni siquiera representa la autorización en sí misma, sino sólo una comunicación que el agente entrega al Director de la Oficina de Patentes británica para darle a conocer que él será el agente que represente al solicitante cuyos datos figuran en dicho formulario y para los procedimientos concretos que se hayan hecho constar en el mismo.

No hay que olvidar que en la cultura jurídica británica, dicha autorización puede hacerse, de acuerdo con la legislación de marcas vigente, de forma oral, por consiguiente, esto nos hace pensar que la importancia, al menos como documento justificativo de la designación de un agente, que reviste este documento en el sistema jurídico de marcas español es mayor que la que pueda tener en el Reino Unido.

7.2.- Documentos bilingües y multilingües

En segundo lugar, y como consecuencia, quizás, de lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de crear *ad hoc* textos bilingües, e incluso multilingües, en un intento de acercar dos, o más, culturas jurídicas cuando nos encontramos ante la ausencia de un texto paralelo en la cultura meta. Este es precisamente el caso de la declaración de uso o el de la propia autorización.

En el primero de ellos, la declaración de uso, se trata de un documento bilingüe inglés/español, cuya organización interna se asemeja bastante a la existente en la cultura jurídica española. A la luz del análisis de los documentos 13, 14, 15 y 16 en el capítulo anterior, nos encontramos con un texto en la cultura jurídica española que se corresponde con tres textos diferentes en la cultura jurídica británica, si bien estos textos se utilizan para cumplir la misma función, es decir, probar que la marca está siendo utilizada en el Reino Unido. En ocasiones, la economía procesal hace que esta falta de univocidad en los textos que emanan de diferentes culturas jurídicas se traduzca en la adopción de una solución intermedia: la creación de textos bilingües inglés/español, en nuestro caso. Veamos el ejemplo de la declaración de uso:

DECLARACIÓN DE USO--STATEMENT OF USE

Marca- Spanish Trademark
 Num.
 Titular-Owner
 Domicilio-Address
 Clase/Productos y Servicios
 Class/ Goods and services

D.....

.....
 en nombre y representación de la Sociedad arriba mencionada a la cual representa con plena capacidad legal

DECLARA

Que el distintivo objeto del registro español arriba citado ha sido utilizado en relación, al menos, con alguno de los productos o servicios antes transcritos.

Se hace esta declaración a efectos de lo dispuesto en el artículo 7º de la vigente Ley de Marcas española.

Firmado eneldede.....
 (Esta declaración debe ser autenticada ante Notario y legalizada, en su caso, con la Apostilla establecida en el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, o ante el Cónsul español)

Mr./Ms....., duly vested with full legal capacity to represent the aforementioned Company and on behalf of that Company, hereby

DECLARES

That the Spanish registration listed above has been used on at least
 Some of the aforementioned goods or services.


The present statement is issued pursuant to the provisions of Article 7 of the Spanish Trademark Act currently in force.

Given and signed at.....on this.....day of.....
 (To be duly notarized and authenticated by Apostille as per the Hague Convention of 5 October 1961 or, alternatively, legalized up to the Spanish Consul)

Tras la exposición de este texto bilingüe queda claro que no comparte ni las convenciones textuales de la declaración de uso española, ni tampoco las del sistema jurídico británico. Son documentos creados *ad hoc* para cubrir una necesidad de comunicación intercultural inmediata, pero absolutamente necesaria para que el procedimiento de registro siga su curso ordinario y para salvar las distancias culturales que en el seno de dicho procedimiento puedan surgir. El contacto intercultural e interlingüístico dentro del derecho marcario da como resultado la creación de nuevos géneros textuales para una situación comunicativa determinada y este texto constituye, sin duda, un claro ejemplo.

Un segundo ejemplo lo constituyen las autorizaciones que, al igual que en el caso anterior, la ausencia de un texto paralelo que se utilice en la misma situación comunicativa y con la misma función hace a veces necesario la creación de textos bilingües en los que se incluye una traducción al inglés del texto español o la creación directa de textos multilingües. En este primer ejemplo observamos la creación de un texto redactado en español en el que aparece su traducción al inglés en el margen izquierdo del documento:

24 10 1991 DEPT SPAIN




AUTORIZACION

<p>(English Translation)</p> <p>Authorization of Agent</p> <p>The undersigned... residing at ... hereby confer(s) Mr. JAVIER ... Official Patent and Trademark Agent, full and sufficient Power to file in his (or their) name, and in accordance with the legislation in force concerning Industrial Property, ... and to this effect prosecute the case and take all necessary actions before the Spanish Patent and Trademarks Office in connection therewith, including the withdrawal of the file.</p> <p>In witness whereof and to all legal effects the present Authorization of Agent is given and signed in <u>Stamford Ct.</u> this 16 day of <u>Sept. 1997</u>...</p>	<p>El que suscribe, INC.....</p> <p>con residencia en Connecticut, USA.....</p> <p>confiere a Don JAVIER UNGRIA LOPEZ, como Agente Oficial de la Propiedad Industrial, autorización tan amplia y suficiente como sea necesaria para que, en representación suya, y de acuerdo con la legislación vigente sobre Propiedad Industrial,</p> <p>Renovación Marca N° 7921C Concesión 12.12.77</p> <p>y a tal fin realice las gestiones y ejercite las acciones que estime necesarias cerca de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con facultad para renunciar al expediente.</p> <p>Y, para que conste a los efectos legales, libra la presente autorización en <u>Stamford</u>, Connecticut USA.....</p> <p>a16..... deSeptiembre..... de1997</p>
--	---

Como observamos en el análisis del corpus en el epígrafe anterior, no resulta posible realizar un esquema de la superestructura de este documento en los cuatro contextos, por las particularidades que encierran cada uno de ellos. Este modelo es un ejemplo de las muchas autorizaciones que pueden darse en el procedimiento de registro y, por consiguiente, una de las muchas traducciones posibles para dichas autorizaciones.

El ejemplo que proponemos a continuación se trata de una autorización española en la que aparece en el margen derecho una versión en francés, inglés y alemán. De todas ellas la que aparece con los datos de los sujetos intervinientes es la versión inglesa, reflejándose claramente la procedencia de los interlocutores que entran en juego en esta situación comunicativa. Tras la lectura de las diferentes versiones apreciamos que no se trata de una traducción con foco en el texto original, como le ocurría a la versión bilingüe que hemos visto anteriormente, sino más bien de tres versiones funcionalmente equivalentes y que son las que se utilizan para este mismo contexto en sus respectivas culturas jurídicas:

<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p> <p><i>Et que suscribe</i> <u>Electronica N.V.</u> <u>Groenevoudseweg 1</u> <u>NL-5621 BA Eindhoven - Países-Bajos</u> <i>residente en</i> <u>Eindhoven - Países-Bajos</u></p> <p><i>autoriza a D. José Antonio Urizar Anasagasti, Agente Oficial de la Propiedad Industrial, con facultad de sustituir en caso necesario, para que en mi nombre y representación solicite en la Oficina Española de Patentes y Marcas, la obtención de</i> <u>VALIDACION PATENTE EUROPEA</u> <u>FFA 0 325</u></p> <p><i>y a este efecto, firmar los documentos que deben presentarse, modificarlos y retirarlos todos a parte de ellos, renunciar a la solicitud, interponer recursos, recibir comunicaciones oficiales, títulos certificados y documentos, pagar las cantidades que procedan y cobrar las que deban restituirse; justificar explotaciones; y, en general, hacer uso de cuantas acciones puedan competir, con arreglo a las leyes vigentes y demás disposiciones que se dicten referentes a la Propiedad Industrial.</i></p> <p style="text-align: center;">Acepto esta Autorización. EL AGENTE OFICIAL EL AGENTE OFICIAL JOSE ANTONIO URIZAR ANASAGASTI</p> <p>Fecha <u>16th September 1996</u> (date, datum)</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Firma (signature, unterzeichnete) <u>J.G.A.</u></p> <p style="text-align: center;">Pas de légalisation No legalization required</p>	<p style="text-align: center;">POUVOIR</p> <p><i>le soussigné</i> _____ demeurant à _____ designé comme son mandataire _____</p> <p><i>avec pouvoir de le substituer, lui confère tous les pouvoirs pour le représenter auprès de tous les services de l'Etat et en particulier auprès de l'office de brevets et marques avec le but spécial de réaliser les actes prévus dans la législation sur la propriété industrielle.</i></p> <p style="text-align: center;">POWER OF ATTORNEY</p> <p><i>We</i> _____ <i>the undersigned</i> _____ <u>Electronics N.V.</u> domiciled at _____ <u>udseweg 1</u> <u>"L-5621 BA Eindhoven - Holland</u> nominates as his attorney _____ <i>according him every power to represent the undersigned with power to substitute, in matters involving Government bodies, especially the Patent and Trademark Office in order to comply with the various steps, foreseen by the Industrial Property laws.</i></p> <p style="text-align: center;">VOLLMACHT</p> <p>_____ <i>der Unterzeichnete</i> _____ wohnhaft in _____ ernannt als seinen Bevollmächtigten _____</p> <p><i>und überträgt diesem das Vertretungsrecht mit allen Vollmachten bei allen Ämtern und speziell beim Patent- und Markenamt, zur Erledigung aller im Industriellen Eigentumsrecht vorgesehenen Handlungen.</i></p> <p style="text-align: center;">Keine Beglaubigung erforderlich</p>
---	--

Lo que resulta importante en este caso, tras observar cómo se desarrolla la práctica profesional y real de los documentos que forman parte de este proceso, es señalar la tendencia creciente a la creación y utilización de nuevos géneros bilingües y multilingües como herramienta para, por un lado, paliar las distancias culturales desde el punto de vista textual y, por otro, economizar y agilizar el proceso de registro pues la mayoría de las autorizaciones, tal y como se especifica en el propio documento, están exentas de todo requisito de legalización. No ocurre así con las declaraciones de uso que, al menos en los documentos que hemos recopilado, deberán siempre ir revestidos de su correspondiente apostilla o legalización consular.

En la práctica, las distintas agencias de la propiedad industrial lo que hacen es crear sus propios documentos de autorización no sólo en español, sino en dos y hasta en tres lenguas distintas y adoptarlo como documento modelo para utilizarlo en una, dos o más lenguas según la situación comunicativa. Hasta la fecha, y a pesar de que todos mantienen unas convenciones textuales bastante parecidas, por cuanto los bloques de información que aparecen en ellos son básicamente los mismos, lo cierto es que cada agente mantiene las suyas y no existiría un documento, tal y como se puede apreciar en las autorizaciones del corpus, prototípico en cuanto a formato, ni tampoco una organización textual o superestructura prototípica común a todos ellos.

7.3.- Revisión del concepto de texto paralelo

Esta falta de simetría en los documentos relativos a la autorización del agente como representante del solicitante de un registro de marca, nos lleva a revisar un tercer elemento en nuestra discusión de los resultados del análisis, el concepto de texto paralelo.

En efecto, nuestro corpus está basado en la recopilación de textos paralelos, entendiendo por texto paralelo, aquel texto que se utiliza para la misma función y en la misma situación comunicativa, pero en distintas culturas. Nuestro análisis del procedimiento jurídico, puso de manifiesto algo que no nos era desconocido, y es la importancia del derecho comunitario y de los Tratados Internacionales como fuente de derecho, cuyo contenido ha de incorporarse en cada una de las legislaciones nacionales.

Este hecho nos llevó a ampliar nuestro corpus e incluir en él, a la vista de que el procedimiento de registro de marca se hace extensible al ámbito comunitario y al internacional, los mismos documentos que habíamos seleccionado dentro de los dos ámbitos iniciales de actuación, el español y el británico. Como consecuencia de esta ampliación, nos encontramos con un corpus de textos paralelos, pero en cuatro contextos distintos, el español, el británico, el comunitario y el internacional.

Los textos paralelos constituyen, en nuestra opinión, una importante fuente de documentación para el traductor, a la vez que son una herramienta de análisis intercultural, ya sea desde el punto de vista del formato como del contenido. En este sentido, compartimos con Schäffner (1998) la importancia que reviste para el traductor un análisis de estas características, no ya sólo porque ayuda a descubrir las convenciones típicas de cada texto en los distintos niveles de realización textual, sintáctica o léxica, sino también porque contribuye a mejorar la calidad del texto traducido:

Therefore, we could say that a TT is of high quality when it conforms to the text-typological conventions of the target culture, i.e. conventions the TT addressees are familiar with or would expect in the specific situation. Knowledge about text-typological conventions can be gained from a systematic analysis of parallel texts which are 'L2 and L1 texts of equal informativity which have been produced in more or less identical communicative situations' (Neubert, 1985: 75) (citado por Schäffner, 1998: 84).

No obstante, nuestro análisis, en el que se dan cita textos nacionales (español y británico), comunitarios e internacionales, nos demuestra que, no siempre existe una correspondencia biunívoca entre un texto en una cultura dada y otra, sino que se da el caso de que para determinadas situaciones comunicativas no existe ningún texto en la cultura meta. Un ejemplo claro de esta falta de univocidad en los textos paralelos lo hemos observado en el apartado anterior con la autorización del Agente de la Propiedad Industrial. Asimismo, hemos observado también que en nuestro corpus a un texto en la cultura A le corresponden dos y hasta tres textos en la cultura B. En este último caso, nos referimos, concretamente, a los documentos de prueba de uso en las culturas jurídicas española y británica, y en donde nos encontramos con un único texto en la cultura española, mientras que el sistema de marcas del Reino Unido permite el uso de

dos y hasta tres documentos que justifiquen el uso efectivo de una marca, estos documentos son el *witness statement*, la *statutory declaration* o los *exhibits*.

Mary Snell-Hornby (1999) comenta, a propósito de los textos paralelos, el importante papel que juega la textología comparada a la hora de distinguir los distintos tipos de texto existentes en las diferentes culturas, siendo éste un fenómeno que no se aprecia tanto a nivel intracultural, sino a nivel intercultural:

Manche Qualitätsunterschiede von Textsorten, die aus der Betrachtung von Texten einer Sprache allein gar nicht ersichtlich sind, werden erst deutlich, wenn man über den Rahmen einer Sprach- und Kulturgemeinschaft hinaussieht, und können erst durch textologische Vergleiche bewußt gemacht werden. Dann wird man einmal unterscheiden müssen nach:

1. universalen Textsorten(klassen)-Brief, Märchen, Epos, Vertrag usw.-, die in jeder Sprachgemeinschaft mit Schriftkultur vorhanden sein dürften,
2. übereinzelsprachlichen Textsorten(klassen)- Sonett, Oratorium, Passionsspiel, Ghazel, usw. - , die nicht in allen Kulturen anzutreffen sind,
3. einzelsprachlichen Textsorten (klassen)- das japanische Nô-Spiel z.B.- die nur in einer Kulturgemeinschaft bekannt sind (Snell-Hornby, 1999:102).

Tomando como referencia esta clasificación que realiza Snell-Hornby, el documento de prueba de uso se encontraría en el segundo apartado, es decir, se correspondería con aquellos textos que existen en algunas culturas, en nuestro caso en la cultura jurídica española y en la británica, aunque con algunas matizaciones por las peculiaridades que presenta en los dos contextos, tal y como hemos visto en el epígrafe relativo al análisis textual. Si extrapolamos este mismo documento al ámbito comunitario e internacional, advertimos la ausencia total de un documento prototípico que se utilice con la misma función y en el mismo contexto comunicativo. La causa de esta ausencia la encontramos en el hecho de que, por ejemplo, en el propio procedimiento de registro de marca comunitaria se establece que son las propias partes intervinientes en el citado procedimiento las encargadas de aportar la documentación pertinente relativa al uso de la marca¹. Esto implica que cada parte presentará la prueba

¹ La aportación de la prueba de uso en el ámbito comunitario se establece en el artículo 43.2 del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y en la Regla 22 del Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución el Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria. En dichos preceptos se establece la obligatoriedad de la parte que presente la oposición de presentar, a instancia del solicitante, la prueba de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo dentro de la Comunidad.

de uso en función de la propia cultura jurídica del Estado del que sea nacional. Esto mismo sucede en el caso del procedimiento de registro de marca internacional².

La autorización del agente se insertaría también en el segundo apartado, por ser éste un documento que se encuentra en algunas culturas, pero no en todas. Así, la autorización la encontramos en la cultura jurídica española y no en la británica. Para este documento, y a diferencia de lo que sucede con el documento de prueba de uso, sí que existen sus correspondientes textos paralelos en los contextos comunitario e internacional.

No obstante esa falta de simetría de textos paralelos que hemos observado en ciertos documentos no es extrapolable a todo el corpus, en donde sí que encontramos documentos que existen en los cuatro contextos³. En este caso, lo importante sería analizar si realmente son textos paralelos o se trata de nuevos textos que han sido creados en un contexto multilingüe y multicultural para cumplir una determinada función comunicativa, no ya en una cultura meta determinada, sino en varias culturas, concretamente las quince que actualmente conforman el mapa europeo o los más de cincuenta países que han ratificado el sistema internacional de registro de marcas. En este sentido, Schäffner (1998: 88-9) argumenta lo siguiente, a propósito de los textos paralelos, sobre la base del análisis de un documento político creado en esta institución supranacional⁴:

And we have encounter another problem: multilingually negotiated texts are a new text type. They are multilingual and multicultural by their very nature, i.e. they are produced in a multicultural setting to fulfil a function in several countries. For such a text type, the concept of a parallel text does not seem to apply.

A raíz de la opinión de Schäffner, pareciera que, a medida que nos introducimos en contextos más amplios como es la caso de la Unión Europea, el concepto de texto paralelo se disipara, o tomara otro cariz. Nuestro análisis textual basado en la

² Véanse los arts. 5ºbis tanto del Arreglo de Madrid como del Protocolo relativo al Arreglo de Madrid sobre los justificantes de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca.

³ Véase el epígrafe sobre Metodología en donde aparece un cuadro con todos los documentos del corpus en sus contextos correspondientes (poner pg).

⁴ El documento que esta autora analiza es el *Manifesto for the Elections to the European Parliament of June 1994*, adoptado por el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES) el 6 de noviembre de 1993. (Vease Schaeffner, 1997).

superestructura nos ha permitido describir no sólo los bloques y secciones de información presentes en los textos de las culturas británica y española, sino también, analizar y describir la organización textual de los documentos que han sido creados en una institución supranacional, como es el caso de la OAMI e internacional, como es el caso de la OMPI. De dicho análisis podemos concluir que, para el caso de determinados documentos, y al margen de organizar sus elementos de contenido en función de lo dispuesto en la legislación pertinente, existe una cierta tendencia a adoptar elementos de forma y contenido propios de la cultura en la que se ubica dicha institución.

Nos referimos concretamente a la propia autorización que la OAMI pone a disposición del solicitante y del agente acreditado para la representación, en donde se observa precisamente una fraseología similar a la de la autorización española. Puede que se haya realizado, en un principio, para cubrir esa laguna documental existente entre España y el Reino Unido para esta parte del procedimiento, y podría ser también que el hecho de encontrarse la sede de la OAMI en España haya influido en la redacción de este nuevo texto supranacional. Algo similar sucede con la declaración que acompaña al título de concesión de registro de marca en las culturas jurídicas española, comunitaria e internacional y que no está presente en la británica.

La repercusión de este hecho se hace evidente porque en el ámbito supranacional no podemos olvidar, por un lado, el hecho de que todos estos documentos se presentan en las cinco lenguas de trabajo de la OAMI, español, inglés, francés, alemán e italiano y, por otro, que los documentos redactados en dichas lenguas, en función del artículo 1 del *Council Regulation No. 1 determining the languages to be used by the European Economic Community*, no son traducciones, sino que se consideran como documentos originales e igualmente válidos para todos los países de la Unión Europea: «*The official languages and the working languages of the institutions of the Community shall be Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish*». En este sentido, Schäffner (1998: 87) comenta que más que textos paralelos se tratarían de textos *cuasi paralelos* o simplemente textos nuevos que han sido creados como consecuencia del proceso de internacionalización de la comunicación. En nuestra opinión, los textos recopilados en el corpus y creados, ya sea

en el seno de la Unión Europea que a nivel internacional sí son textos paralelos por cuanto se utilizan en la misma situación comunicativa y con el objeto de cumplir la misma función.

7.4.- *Grado de convencionalización de los documentos*

En cuarto lugar, hemos de detenernos en comentar otro elemento que sobresale claramente de nuestro análisis, el alto grado de convencionalización que experimentan la mayor parte de los documentos que forman parte del procedimiento de registro de una marca. De los cuarenta documentos analizados, tan sólo en el caso del escrito de alegaciones que acompaña a la contestación al suspenso, o el escrito de razonamientos que acompaña al escrito de oposición en el sistema jurídico español y el *statement of grounds* o el *counter-statement* en el sistema jurídico británico se observa una mayor libertad en la redacción del mismo, no sólo desde el punto de vista del formato, sino también del contenido que vendrá determinado siempre por los motivos de denegación o del suspenso en sí, que caractericen cada caso en concreto y, en definitiva, cada situación comunicativa.

A excepción de estos cuatro documentos, el resto presenta un alto grado de convencionalización. Dicho grado de convencionalización viene determinado, básicamente, por dos factores fundamentales. En primer lugar, por el hecho de que el contenido e incluso el formato de la mayor parte de ellos viene determinado en la propia legislación; es decir, son los distintos instrumentos jurídicos que hemos analizado al comienzo de nuestra investigación, los que especifican los bloques de información y las secciones que caracterizan a estos documentos.

La primera consecuencia que se deriva de lo que acabamos de mencionar es que cualquier cambio en la legislación nacional, comunitaria e internacional, llevará aparejado un cambio en la organización estructural del documento en sí. Esto es precisamente lo que ha sucedido en el sistema jurídico español. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que deroga la antigua Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas ha supuesto un cambio, no sólo en la disposición de la información de los documentos, sino también en la redacción de los mismos.

Dichos cambios los hemos observado sobre todo en determinados documentos como es el caso de la propia solicitud de registro de marca, cuyo contenido es mucho más exhaustivo que con la antigua Ley de Marcas de 1988. Asimismo, se han observado cambios en la redacción del título de concesión del registro de marca y en el título de renovación de la misma.

En segundo lugar, el otro factor que, a nuestro juicio, condiciona enormemente la organización de la información, la superestructura y el formato es el peso institucional que recae sobre estos documentos. No hay que olvidar que en su mayoría, a excepción de los documentos que presenta la parte o su representante, son documentos emitidos por la propia institución, ya sea la OEPM, *The Patent Office*, la OAMI o la OMPI. En este sentido, cabe afirmar que algunas de estas instituciones, como es el caso de la del Reino Unido, su Oficina de Patentes ha elaborado un manual⁵ donde se describe en mayor profundidad ciertos aspectos propios del procedimiento de registro de la marca, ya sea a nivel nacional que internacional o comunitaria. En dicho manual se incluyen modelos de documentos⁶ que sirven de referencia no sólo a la propia entidad, sino también al solicitante o, en su caso, al representante y sobre todo al traductor como herramienta básica para su toma de decisiones respecto de las convenciones textuales existentes en la cultura jurídica británica para este procedimiento concreto.

El traductor deberá, por consiguiente, tener estos dos factores en cuenta, es decir, las observaciones de la legislación y las recomendaciones y pautas de estilo que adoptan las distintas organizaciones. No en vano, Bhatia (1993) comenta precisamente la importancia que tiene en el análisis de los distintos géneros las restricciones que imponen determinadas instituciones u organizaciones, especialmente en algunas comunidades profesionales.

A good genre analyst next attempt to study the institutional context, including the system and/or methodology, in which the genre is used and the rules and conventions (linguistic, social, cultural, academic, professional) that govern the use of language in such institutional settings.

⁵ Nos referimos al *Work's Manual* que publica la Oficina de Patentes británica

⁶ Hay que añadir, en este sentido, que no nos referimos a los documentos tipo formulario para los que existe un apartado dentro de la propia página web y desde la cual se pueden descargar, sino a aquellos documentos cuyo contenido no está totalmente regulado por la legislación y que podrían derivar en una multiplicidad de estilos y formatos para un mismo documento.

[...]This becomes particularly important if the data is collected from a particular organization, which often imposes its own organizational constraints and pre-requisites for genre construction (Bhatia, 1993: 24).

Asimismo, en el caso del sistema jurídico español, es la propia legislación la que informa al solicitante de los documentos oficiales que ha de presentar ante la OEPM y que tales documentos son establecidos por los miembros de dicha Oficina en una reunión con su Director general:

La Oficina Española de Patentes y Marcas, además de los impresos normalizados previstos en este Reglamento, podrá establecer otros para la presentación de las demás solicitudes y comunicaciones de los interesados. La aprobación de todos los impresos se efectuará mediante resolución del Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 51 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).

El hecho de que los textos estén marcados, por un lado, por la legislación que regula el contenido y el régimen lingüístico y, por otro, las restricciones de las distintas instituciones que los emiten, nos lleva a pensar que existe para este procedimiento concreto y como consecuencia de ese alto grado de convencionalización, una tendencia creciente a la estandarización de los documentos como consecuencia directa, en nuestra opinión, de esa aproximación de las legislaciones nacionales que está teniendo lugar en el seno de la Union Europea. No en vano, los principales objetivos que se planteaba el legislador español a la hora de redactar la nueva Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas eran los siguientes⁷:

- a) dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado
- b) incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado el Estado español
- c) introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la

⁷ Véase la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294 de 8 de diciembre de 2001).

necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

No obstante, una aproximación de las distintas legislaciones nacionales, no significa, contrariamente a lo que pensábamos en un principio y que planteábamos como una de nuestras hipótesis, una armonización de los documentos propios de los distintos sistemas jurídicos. La clave que nos permite llegar a esta conclusión está en haber analizado la superestructura de cada uno de los textos que conforman nuestro corpus, puesto que con dicho análisis hemos comprobado la imposibilidad de elaborar una superestructura prototípica para los dos, tres o cuatro documentos paralelos, en función de los cuatro contextos jurídicos que caracterizan nuestro estudio. Tan sólo en un documento, la solicitud de registro de marca, se ha logrado establecer una superestructura prototípica, porque se trata del documento más estandarizado y normalizado dentro del corpus. Aun así, también se observan diferencias en el estilo y en la disposición de la información, puesto que ésta no aparece en el mismo orden.

7.5.- La superestructura de los documentos

Como consecuencia de lo que acabamos de exponer en el apartado anterior, nos hemos visto obligados a elaborar la superestructura prototípica para cada género de forma individual, puesto que a pesar de ese deseo, por parte de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, de armonizar las distintas legislaciones nacionales, y la tendencia a la estandarización de los documentos a nivel internacional, lo cierto es que, todavía persisten elementos culturales propios, no ya de cada sistema jurídico, sino de la cultura jurídica y profesional que existe para este tipo de procedimiento de registro en concreto. En este sentido, nos referimos sobre todo a los sistemas jurídicos británico y español, por ser en estos dos contextos donde más se aprecia ese arraigo cultural. Gamero (2001: 179ss) tras una investigación realizada sobre la base del subgénero técnico *manual de instrucción* en alemán y en español llega a esta misma conclusión al poner de manifiesto también esta imposibilidad de deducir una superestructura común a todos los subgéneros utilizados en su corpus.

El análisis de la superestructura nos ha permitido además confirmar algunas de las hipótesis que planteábamos al inicio de nuestra investigación y que exponemos en el capítulo 3. Nos referimos concretamente a la linealidad frente a la digresión de los textos y a la simplicidad versus complejidad. En el primer caso, la linealidad frente a la digresión en los documentos del derecho de marcas, tenemos que señalar la tendencia a la linealidad textual de los documentos británicos frente a la digresión de algunos textos españoles. Dicha digresión la encontramos principalmente en los documentos de solicitud de registro, en el escrito de oposición a la solicitud de registro, en el título de concesión de registro, en los escritos de alegaciones y en el de contestación al suspenso. Podemos afirmar que los resultados de Clyne (1987, 1994) sobre las convenciones textuales de los textos académicos ingleses pueden extrapolarse también para los documentos británicos del derecho de marcas.

En segundo lugar, un análisis textual basado en la superestructura nos ha permitido además observar la simplicidad de los documentos británicos frente a la complejidad de los españoles. En este sentido, nos referimos a la exhaustividad y a la presencia de textos con mayor número de oraciones subordinadas y de bloques de información en los textos españoles que en los textos británicos. La única excepción a esta tendencia la encontramos en un único documento, la resolución de concesión de registro de marca, que es más denso en el discurso jurídico británico de marcas que en el español. Este fenómeno hace que no exista simetría en cuanto a la longitud de los distintos subtextos en una cultura jurídica y otra (Clyne, 1987).

Asimismo, el encontrar fórmulas lingüísticas convencionales asociadas a los distintos bloques y secciones ha sido una ardua tarea, en tanto que, como hemos señalado en el capítulo anterior, el orden de los bloques de información no es el mismo en los documentos españoles que en los británicos. Si a ello se añade el hecho de que no todos los bloques y secciones de información aparecen en todos los textos, la tarea se dificulta aún más. Por esta razón, y además de las formas lingüísticas convencionales que ya hemos señalado en el capítulo 6, hemos realizado un análisis de las tendencias generales de las formas lingüísticas convencionales que podemos encontrar en el discurso jurídico-administrativo de los documentos del derecho de marcas tanto en el

Reino Unido como en España, en la Unión Europea y en el ámbito internacional. Los resultados de este análisis se pueden resumir en la siguiente tabla:

Características de las formas lingüísticas convencionales asociadas a los bloques y secciones	ESPAÑA	REINO UNIDO	UNIÓN EUROPEA	INTERNACIONAL
Nominalización	Uso preponderante de fórmulas nominales y sustantivos: datos del representante, legitimación, descripción de la marca, identificación, datos registrales, etc.	Uso preponderante de oraciones tipo <i>if + clause</i> o de verbos en imperativo más que un uso de fórmulas nominales: <i>If the mark is not a word or a picture indicate here, indicate any limitations or disclaimers</i>	Las fórmulas lingüísticas convencionales son más similares a las del discurso jurídico-administrativo español, es decir un uso frecuente de sustantivos y de nominalizaciones	Presenta características propias del discurso español y del británico, es decir, fórmulas nominales y oraciones del tipo <i>if+ clause</i> o <i>where+clause</i> : <i>applicant, entitlement to file, if there is no such establishment or domicile...</i>
Aspectos grafémicos	Uso de negrita, mayúscula y subrayado para resaltar la importancia de ciertas partes del discurso	Uso de mayúscula y negrita	Uso de mayúscula y negrita	Uso de mayúscula y negrita

De lo expuesto hasta aquí, constatamos que los resultados de este análisis confirman algunas de las características más sobresalientes del lenguaje jurídico-administrativo y que han sido ya analizadas por otros autores (Martín et al., 1996; Castellón, 2000, entre otros). Nos referimos al caso concreto de la nominalización, al uso de determinados aspectos grafémicos y a la extensión de los bloques de información de los diferentes textos. El uso de un lenguaje más sencillo y dirigido hacia el solicitante en la cultura jurídica británica tiene su razón de ser en la fuerte influencia que el movimiento *Plain English Campaign* ha tenido en el Reino Unido para que utilice en el discurso jurídico un lenguaje claro y sencillo, inteligible para todos.

Hemos de señalar además que dicho análisis superestructural nos ha llevado a comprobar que para nuestra área de estudio concreto el concepto de superestructura, como categoría formal de análisis textual, no engloba sólo y exclusivamente la identificación de los bloques de información, las secciones dentro de dichos bloques o las convenciones lingüísticas asociadas a dichos bloques y secciones, sino que, en el caso de los documentos del procedimiento de registro de una marca, existen otros elementos de análisis que forman parte de aquélla. Nos referimos, concretamente, a los elementos no verbales.

En efecto, la presencia de elementos no verbales, es decir, la representación de la marca o signo distintivo en sí, es un denominador común en los documentos de nuestro corpus y esto nos hace modificar en parte el esquema que presenta Gamero (2001: 58) a la hora de identificar las diferentes categorías de análisis textual:

Categorías formales de análisis de los rasgos convencionales del género (adaptado de Gamero, 2001: 58)

Categoría	Parámetros lingüísticos
Superestructura	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de bloques y secciones - Orden de los bloques y secciones - Identificación de formas lingüísticas convencionales asociadas a los bloques y las secciones - Elementos no verbales (representación gráfica de la marca)

7.6.- *Intertextualidad*

Otro de los elementos que merece nuestra atención en este apartado, es la presencia de ciertos rasgos de intertextualidad en algunos de los textos que conforman nuestro corpus. Son varios los autores que han analizado el concepto de intertextualidad como uno de los parámetros básicos que caracterizan a todo texto y como uno de los aspectos de la textualidad más importantes para el traductor. Entre ellos, podemos citar a Beaugrande (1981/1997), Neubert & Shreve (1991) y a Hatim y Mason (1990/1995, 1997).

Hatim y Mason (1995: 163) definen la intertextualidad, en general, como la relación de dependencia que presenta un texto con respecto a otro u otros textos anteriores que el lector haya podido conocer en función de su propia experiencia. De esta manera, la intertextualidad estaría directamente relacionada con las expectativas textuales de los lectores pertenecientes a una determinada comunidad lingüística. Estos mismos autores, citando a Lemke (1985), definen no sólo este tipo de relación intertextual, sino que también distingue la que se da entre los elementos de un texto dado. A la luz de nuestro análisis, queda claro que nos encontramos en el primer caso, es decir, en el marco de una dependencia entre textos.

En este sentido, cabe señalar que nuestro corpus consta de documentos que se utilizan sólo y exclusivamente en el procedimiento de registro de una marca, caracterizados por el conjunto de particularidades que cada uno de ellos encierra y que no existen en ningún otro contexto jurídico; pero también nos encontramos con documentos que, aun cuando se utilicen en dicho procedimiento, son utilizados en otros contextos jurídicos, si bien, en este último caso, presentan convenciones textuales algo distintas de las que aquí hemos señalado.

Así, por ejemplo, en el contexto jurídico español nos encontramos con documentos tales como la resolución de concesión o denegación que presenta rasgos de estilo muy similares a los propios de una resolución administrativa en España. Veamos el siguiente ejemplo (Cruz y Mikelarena, 1998: 189):

Resolución de ⁽¹⁾

Expediente n.º ⁽²⁾ **Asunto** ⁽³⁾

Interesado ⁽⁴⁾

Procedimiento ⁽⁵⁾ **Fecha de iniciación** ⁽⁶⁾

Examinado el procedimiento iniciado por ⁽⁷⁾
 referente ⁽⁸⁾ se han apreciado los

Hechos que figuran a continuación: ⁽⁹⁾

Primero

Segundo

La **valoración jurídica** de los hechos expuestos es la siguiente: ⁽¹⁰⁾

Primero

Segundo

Este/a ⁽¹¹⁾ de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
 las competencias que le atribuye el ⁽¹²⁾

Resuelve: ⁽¹³⁾

Primero

Segundo

Esta resolución ⁽¹⁴⁾

Contra esta resolución ⁽¹⁵⁾

.....

Mediante este documento se
notifica a ⁽¹⁶⁾

la presente resolución, según lo exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285 de 27 de noviembre de 1992).

Si analizamos la estructura de este documento administrativo, observamos que en ella se dan los siguientes elementos :

Encabezamiento	1.- Datos de información básica, tales como la entidad que emite el documento, el título expresando el tipo de documento. 2.- Datos de identificación, tales como el nombre del solicitante, los datos del expediente
Cuerpo	<i>Antecedentes:</i> que, de manera resumida, expresa las circunstancias que rodean el expediente <i>Hechos:</i> en los que se fundamenta el procedimiento <i>Valoración jurídica:</i> expone las disposiciones normativas sobre las que se valoran los hechos <i>Competencia:</i> se identifica en este bloque la autoridad competente para adoptar la decisión <i>Decisión:</i> la declaración de voluntad de dicha autoridad <i>Recursos:</i> se informa al ciudadano del tipo de recurso que se puede interponer ante dicha resolución, así como el plazo y ante qué órgano <i>Notificación:</i> se notifica al ciudadano de la resolución
Pie	Datación con el lugar y fecha completa, antefirma y firma

Fig. 41.- Elementos de la estructura textual de la resolución administrativa

Si comparamos los bloques de identificación de la ficha número 20⁸ con la tabla anterior, observamos que existe intertextualidad sobre todo a nivel de estructura, repitiéndose en ambos los datos de información contenidos en el encabezamiento, a excepción de los datos del representante en el caso de la resolución del derecho de marcas y, dentro del cuerpo del documento en sí, existen cuatro bloques de información comunes: los antecedentes, la valoración jurídica o motivación, la decisión y el recurso. En cualquier caso, la decisión, es decir, la declaración de voluntad por parte de la autoridad competente, se desprende del propio título en la resolución dentro del contexto del registro de marca.

En el caso del procedimiento de registro en el Reino Unido los documentos en los que hemos apreciado también, ciertos rasgos de intertextualidad son básicamente los siguientes:

i) el *witness statement* que es uno de los documentos que se utiliza como documento justificativo de la prueba de uso en los procedimientos de oposición de registro. Dicho documento no es exclusivo del proceso de registro de una marca en el Reino Unido, sino que también se utiliza en un litigio civil, tal y como se especifica en los artículos 32.4(1) y el 32.10 del *Civil Procedure Rules, 1998*⁹. Los rasgos de intertextualidad encontrados se refieren, sobre todo, al formato y a determinadas fórmulas o clichés de inicio y cierre del documento en sí. Asimismo, cabe señalar que este mismo documento también se utiliza en los procedimientos penales, pero en este caso su contenido y formato son diferentes y vienen regulados en la *Magistrates' Court Act, 1967* y la *Magistrates' Court Rules, 1981* respectivamente (Inns of Court School of Law, 1996: 89-90):

	Made on behalf of the Defendant Witness: B. Parkes 1st statement of witness Exhibits: BP 1 to BP 3 Made: 15.11.2001
<u>IN THE HIGH COURT OF JUSTICE</u>	Claim No. HQ01 98744
<u>QUEEN'S BENCH DIVISION</u>	
BETWEEN	
SHILTON MACHINE TOOLS LIMITED	<u>Claimant</u>
and	
BANKS PLASTIC MOULDINGS LIMITED	<u>Defendant</u>
WITNESS STATEMENT OF BRIAN PARKES	
<p>1. I am Brian Parkes, of Unit 6, Elland Trading Estate, Leeds LS8 3AN. I am a director of the Defendant company. I have full knowledge of the facts of this case and I am duly authorised to make this statement on behalf of the Defendant in support of its application to set aside a default judgment entered on 5th November 2001. Insofar as the contents of this statement are within my personal knowledge they are true, otherwise they are true to the best of my knowledge, information and belief.</p> <p>2. The Defendant has a trading account with the Claimant, and it is true that it ordered 4 moulding machines from the Claimant on 12th March 2001 at a price of £60,000 plus VAT. Although the machines were delivered, they have been the subject of repeated breakdowns and have suffered a number of faults. The main problem with 2 of the machines is that despite a number of site attendances by the Claimant's engineers they have proved incapable of producing mouldings to industry standards. I have been advised by Mr Edward Knight, a consulting engineer of 36 Harrogate Road, Leeds LS3 8DQ, that these 2 machines are so badly designed that it will be impossible to put them right.</p>	

⁸ Véase el capítulo anterior

⁹ En estos preceptos viene regulado el uso de este tipo de documento y en virtud de los cuales «A *witness statement is a written statement signed by a person which contains the evidence which that person would be allowed to give orally* (rule 32.4-(1)). «If a *witness statement or witness summary for use at trial is not*

3. As a result of the problems with all 4 machines the Defendant has suffered a substantial loss of business. In particular, it has lost a contract with United Plastic Containers Plc, under which the Defendant was producing goods valued at between £10,000 and £20,000 per month. There is now shown to me marked 'BP1' a bundle containing true copies of the Defendant's contractual documentation with United Plastic Containers Plc, monthly invoices, and recent correspondence in which the termination of the contract is explained. I have been advised by the Defendant's solicitors and believe that it has a substantial counterclaim with a value significantly above the value of the claim.

4. As soon as I received the court papers in this action I raised the matter with Mrs Elaine Stepney, the finance director of the Claimant. A true copy of my letter to her dated 18 October 2001 is at page 1 of the bundle of correspondence now shown to me marked 'BP2'. Her reply, at page 2, says she will look into the matter. Nevertheless, judgment was entered on 5th November 2001.

5. For the reasons set out above, I ask that this judgment be set aside on the merits. There is now shown to me marked 'BP3' a draft defence and counterclaim which the Defendant intends to file if judgment is set aside, and I confirm the truth of the contents of the draft defence and counterclaim.

6. If judgment is set aside and the case allowed to continue, I respectfully ask that the action be transferred to the Leeds County Court, the local court of the Defendant.

Statement of truth

I believe the facts stated in this witness statement are true.

Signed:

En efecto, si comparamos este documento con la ficha del documento número 15 en el epígrafe anterior, observamos que el formato es bastante similar al utilizado en el procedimiento de registro de marca. Así, por ejemplo, nos encontramos en ambos textos con bloques de información relativos a las partes implicadas en el procedimiento, normalmente situadas en el margen superior derecho, al tipo de documento de que se trata, así como fórmulas de inicio y cierre del texto que son comunes a los dos. Asimismo, el texto está estructurado en párrafos, cada uno de los cuales hace referencia a un aspecto distinto de la información que se expone y, normalmente en el orden cronológico en que los acontecimientos tienen lugar. El primero de estos párrafos

served in respect of an intended witness within the time specified by the court, then the witness may not be called to give oral evidence unless the court gives permission (rule 32.10)».

En dicho ejemplo se observa que, efectivamente, el diseño del documento es bastante similar. Así, por ejemplo, en el encabezamiento encontramos los datos de las partes que intervienen en la oposición, los datos del expediente, el título del documento y la referencia a la Ley de Marcas británica. El cuerpo del documento aparece también en párrafos numerado y las fórmulas de inicio y cierre coinciden en el caso del *affidavit* y del *affirmation* y, en parte, con la *statutory declaration*. El verbo, en dichas fórmulas, constituirá el elemento distintivo dependiendo de qué documento se trate y que queda reflejado en la siguiente tabla:

DOCUMENTO	FÓRMULA DE INICIO	FÓRMULA DE CIERRE
AFFIDAVIT	<i>I,...MAKE OATH and say as follows</i>	<i>SWORN at... This...day of... Before me, (Solicitor)</i>
AFFIRMATION	<i>I,...do solemnly and sincerely affirm as follows</i>	<i>AFFIRMED at... This...day of... Before me, (Solicitor)</i>
STATUTORY DECLARATION	<i>I,...do solemnly and sincerely declare as follows</i>	<i>AND I MAKE this solemn Declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue fo the Statutory Declaration Act, 1835. DECLARED at... This day...of... Before me, (Solicitor)</i>

Fig. 42.- Fórmulas de inicio y cierre en *statutory declarations*, *affirmations* y *affidavits*

iii) finalmente los denominados *exhibits* que son los documentos que acompañan a los folletos, lista de precios, lista de clientes, etiquetas, etc. y que constituyen ejemplos de pruebas de uso de la marca. Dichos documentos son normalmente mencionados en las *statutory declarations*, en los *affidavits* y en los *witness statements* (Cheyne, 1999: 127):

Filed on behalf of: Claimants
 Name of deponent: M. Smith
 No. of Affidavit: 1st
 [Initials and number of any exhibits]
 Date Affidavit Sworn: ****

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE

QUEEN'S BENCH DIVISION

ROYAL COURTS OF JUSTICE

HQ 1999 1234

BETWEEN:

PETER BROWN (and others) Claimants

and

BEATRICE GREEN (and others) Defendants

'This is the exhibit referred to in the affidavit of Marmaduke Smith and marked 'MS1'.

SWORN at *)
 in the County of *)
 this * day of *)
 2000)

Before me,

Al comparar este documento con el descrito en la ficha del documento número 16 observamos que tanto la fraseología como el formato de ambos también resulta bastante similar. Así, en el encabezamiento nos encontramos en el margen superior derecho con las referencias a las partes implicadas y un texto formado por una sola frase, pero en el que pueden darse algunas variantes en función del contexto «*This is the exhibit referred to in the affidavit/statutory declaration/witness statement of ... SWORN/made before me*». En ambos contextos el documento es firmado ante un *solicitor*.

En general, podemos afirmar que la naturaleza de la intertextualidad que hemos observado en estos documentos es triple, en tanto que abarca tres ámbitos fundamentalmente. En primer lugar, los textos presentan la característica común de pertenecer al mismo género textual, es decir, en los documentos españoles los dos textos pertenecen al género de las resoluciones, como ejemplo de los documentos de decisión. En el contexto británico, los tres textos citados se ubican dentro de los denominados documentos de prueba en un litigio ante los tribunales. En segundo lugar, encontramos que la intertextualidad presenta un alto grado de similitud funcional, en tanto que en los

dos contextos, el español y el británico, los textos cubren el mismo propósito. En el caso de los textos españoles, las resoluciones informan al interesado de la declaración de voluntad de un órgano administrativo, sobre un asunto concreto, este documento normalmente pone fin a un procedimiento. Los documentos británicos, por su parte, constituyen una prueba por escrito de lo que un testigo podría expresar ante un tribunal verbalmente. Finalmente, tal y como hemos descrito anteriormente, existe también una intertextualidad a nivel de estructura, es decir, existe un alto grado de paralelismo en el número y en el tipo de bloques de información presentes en cada uno de ellos. En este último apartado se incluiría también la fraseología y las fórmulas convencionales que comparten todos los documentos.

Este tipo de referencia intertextual que acabamos de comentar vendría a confirmar una de las premisas básicas que Hatim y Mason defienden en torno al concepto de intertextualidad, ya que estos autores entienden que ésta es aplicable también a la práctica sociotextual de una determinada cultura, en la que tienen cabida las convenciones retóricas que rigen los textos, los géneros y los distintos tipos discursivos de una comunidad determinada.

But intertextuality may and often does involve aspects which are more challenging than the socio-cultural. The reference could indeed be to entire sets of rhetorical conventions governing texts, genres and discourses. Texts involve the language user in focusing on a given rhetorical purpose (arguing, narrating, etc.). Genres reflect the way in which linguistic expression conventionally caters for a particular social occasion (the letter to the editor, the news report, etc.) Finally, discourses embody attitudinal expression, with language becoming by convention the mouthpiece of societal institutions (sexism, feminism, bureaucratism, etc.) These categories are part of what we shall term the socio-textual practices (Hatim y Mason, 1997: 18).

7.7.- *Hibridismo*

El haber realizado un análisis comparativo de textos originales no sólo en un ámbito nacional, sino también en un contexto supranacional e internacional, nos ha permitido poder observar ciertas características, especialmente en los textos que surgen a nivel europeo, que resultan ser una mezcla o hibridación de las convenciones típicas de una o de las varias culturas que se dan cita en instituciones supranacionales como es el caso de la Unión Europea y, más concretamente en la OAMI.

En efecto, los documentos que surgen dentro del procedimiento de registro de una marca comunitaria, en nuestro caso, no constituyen una excepción. En general, la creación de textos en una atmósfera multicultural y multilingüe, como es el caso de la OAMI, puede derivar en textos cuya estructura sea el resultado del acuerdo o la colaboración entre los distintos miembros que componen esta determinada comunidad profesional. En este sentido, Schäffner & Adab (1995: 337) afirman lo siguiente cuando hablan del hibridismo textual: «*The context of production is also important. A source text may itself be a hybrid construct resulting from collaboration between members of different cultures (e.g. EU documents)*». Este hecho reviste una importancia especial, sobre todo si tenemos en cuenta que los textos creados en el seno de la Unión Europea, se consideran como textos originales y no como traducciones.

En el corpus hemos constatado la presencia de cierto grado de hibridismo en algunos documentos creados en la OAMI. Así, por ejemplo, el poder o autorización por el que se permite la actuación del representante en nombre del solicitante, es un documento para el que, como hemos visto en el apartado anterior, no existe un texto paralelo en el sistema de marcas británico, entre otras razones porque dicha legislación posibilita, además, que dicha autorización se realice de forma oral. Esto ha podido llevar a dicha institución, a la hora de crear este documento, a adoptar las convenciones propias de un documento existente en una de las culturas jurídicas que forman parte de dicha institución. En este caso concreto, observamos que se ha tomado como referencia las convenciones existentes en el documento del sistema de marcas español.

A la luz de lo que acabamos de exponer, no consideramos la existencia de textos híbridos como algo que pudiera resultar chocante para los miembros de una determinada cultura meta, entre otras razones, porque en el caso de las instituciones supranacionales, entendemos que el concepto mismo tradicional de cultura meta, en el que nos detendremos a continuación, no encaja dentro de este contexto multicultural y multilingüe; sino más bien como el resultado de ese continuo proceso de aproximación de las distintas legislaciones nacionales y, en general, de globalización, que lleva aparejado, en algunas ocasiones, una estandarización de los documentos: «*The concept of the hybrid text seems useful as a tool for describing the transition stages in which*

many discourse norms interact and coexist as a result of growing internationalisation (Schäffner & Adab, 1995: 332)».

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, queda claro que en muchas ocasiones el hibridismo presente en un texto no surge como consecuencia de un proceso de traducción, sino que puede tener su causa en la continua globalización e internalización del mercado y de las comunicaciones en general y, por consiguiente, en el propio contacto entre las diferentes culturas. En este sentido, estamos de acuerdo con Schäffner & Adab (2001: 279) cuando redefine el concepto de texto híbrido considerándolo no sólo como el producto de la producción de un texto en una comunidad cultural determinada, lo que suele conllevar con frecuencia a la intersección de diferentes culturas, sino que aquél puede ser también el resultado del proceso de traducción.

En nuestro corpus los casos de hibridismo que hemos encontrado tienen su razón de ser precisamente en este contacto cultural que se produce en el procedimiento de registro de una marca, especialmente, y aunque no de manera exclusiva, en el contexto europeo. Consideramos, por tanto, oportuna la postura de Pym (2001: 45) en torno al origen de los textos híbridos cuando afirma que la hibridación surge con la producción de los textos originales en donde varias culturas se solapan. Es decir, en un contexto cultural como el de la Unión Europea, los textos «originales» son híbridos pues constituyen una mezcla de patrones culturales y lingüísticos.

La función esencial que cumplen estos textos no es precisamente la de difusión del conocimiento o *dissemination of knowledge* tal y como afirman algunos autores (Schäffner & Adab, 2001: 284-5), y especialmente por parte de culturas o sociedades minoritarias que todavía no han alcanzado el grado de desarrollo suficiente y en las que la traducción constituye fundamentalmente un vehículo de información y comunicación. En nuestro análisis nos encontramos con un conjunto de quince culturas que son las que conforman hoy día el *mapa europeo* y en el seno de una institución donde tienen cabida todas ellas. Probablemente sí sea ésta la función esencial para determinados géneros textuales, como por ejemplo el literario o el religioso, pero ninguno de estos géneros guarda relación alguna con los que forman parte de nuestro corpus, ya que éste está formado, básicamente, por textos jurídicos y administrativos.

Este hecho nos lleva a pensar que, en nuestro contexto particular, los textos híbridos cumplen funciones distintas y hemos señalado, fundamentalmente, dos. La primera de ellas es la de cubrir ese vacío documental que existe en alguna de las culturas meta. Así, por ejemplo, tal y como hemos visto en el epígrafe anterior, la autorización del agente de la propiedad industrial en España no tiene un texto equivalente en el Reino Unido y que se utilice para la misma situación comunicativa. Por este motivo, encontramos que la función esencial de dicho texto, en el seno de la OAMI, es la de evitar que los receptores de este documento en el Reino Unido no puedan disponer de dicho documento redactado en su propia lengua. No debemos olvidar, que en las instituciones europeas los documentos se consideran originales y no traducciones.

La segunda función que, en nuestra opinión cumplen los textos híbridos dentro de nuestro particular contexto de análisis, es la de acercar dos culturas jurídicas mediante la homogeneización o estandarización del texto. Aun cuando existan ambos textos en las dos culturas, el hibridismo puede ser el resultado de ese proceso de armonización de las distintas legislaciones nacionales y al que hemos hecho referencia anteriormente. Prueba de ello es que existe una tendencia creciente, al menos dentro del procedimiento de registro de una marca, a la redacción de documentos bilingües y multilingües, si bien este fenómeno no es extrapolable a todos los textos, sino más bien a algunos de ellos, tales como la declaración de uso o las autorizaciones del representante. De ahí, que en algunos de ellos encontremos esos elementos «extraños» o *out of place* a los que se referían Schäffner & Adab (1995: 325).

Asimismo, el análisis basado en la identificación de la superestructura prototípica de los documentos nos ha permitido además, con respecto al concepto de hibridismo, observar el ámbito de aplicación de este fenómeno. Efectivamente, la separación de los distintos documentos en bloques y secciones de información nos ha hecho comprobar la existencia de esa mezcla de distintas culturas discursivas dentro de un mismo texto, aun cuando pueda prevalecer una o dos de ellas sobre las demás. Es por ello que observamos, en el caso del poder del agente, una marcada presencia discursiva de la autorización que se da en el sistema jurídico español.

Por tanto el hibridismo afecta al ámbito textual y de género en primer lugar, pero también al ámbito cultural, pues no podemos olvidar que la propia cultura de las distintas instituciones existentes en la UE son de naturaleza híbrida en sí mismas. Esta noción de cultura híbrida la esbozan otros autores y la aplican precisamente al ámbito europeo, llegando incluso a hablar de una euroretórica que afecta al texto en todas sus dimensiones, retórica, léxica e incluso gramatical:

Both the EU and the Finnish academic communities can be regarded as target cultures and this blurring of target cultures has consequences for the structure of the TT [Target Text] [...] This notion of a 'hybrid culture' could be said to apply to the EU scientific community. There is a Euro-rethoric which absorbs rhetorical, lexical and even grammatical features from the various linguistic communities which participate in its functions (Tirkkonen-Condit en Schäffner & Adab (ed.) 2001).

Finalmente, quisiéramos matizar uno de los aspectos del trabajo que proponen Schäffner y Adab y es que, en nuestra opinión y tomando como referencia nuestro análisis, el fenómeno del hibridismo no afecta sólo y exclusivamente a los textos políticos, religiosos o a los pertenecientes a las ciencias sociales, sino que también se ven afectados por el hibridismo los géneros jurídicos. Estas autoras sustentan su argumento en el hecho de que estos textos son los que presentan un mayor arraigo de sus respectivas culturas.

Various genres were dealt with in the response papers, mainly literary texts (Zauberga, Gommlich and Erdim, Snell-Hornby, Simon, Nouss), and also advertising texts (Zauberga, religious texts (Pym), political texts (Pym, Neubert, Tirkkonen-Condit, Zauberga), social science texts (Bond). The choice of the genres speaks for itself- all these genres are more intimately linked to their home cultures. (Schäffner, 2001: 293).

Es cierto que tradicionalmente los géneros jurídicos se han considerado como textos con estructuras muy rígidas y, quizás, por este motivo menos proclives a experimentar algún tipo de cambio; sin embargo, la práctica profesional nos demuestra que también estos géneros no están, totalmente exentos, de sufrir algún tipo de evolución o cambio, en función de las necesidades sociales y de la situación comunicativa.

Para concluir este apartado relativo al hibridismo, quisiéramos resaltar, por un lado, la falta de homogeneidad, por parte de los distintos autores mencionados, a la hora

de definir dicho concepto, llegando algunos de ellos incluso a cuestionarse su existencia (Snell-Hornby, 2001:36); y, por otro, cabe resaltar el hecho de que dicho concepto puede aplicarse a diversos aspectos de la traducción. Es decir, el hibridismo no sólo afecta al nivel terminológico, sino también, y sobre todo, al ámbito cultural, textual y sintáctico (Neubert, 2001: 25; Simon, 2001: 45).

En nuestra opinión, y tras el análisis de las convenciones textuales de los documentos del corpus, pareciera que más que de hibridismo se tratara de un tipo particular de intertextualidad, caracterizada fundamentalmente por darse no entre dos textos distintos, sino entre una variedad textual, lingüística, cultural e institucional que hace que para una misma situación comunicativa confluya una amalgama de convenciones textuales, así como de patrones lingüísticos, culturales y de normas institucionales. Necesitaríamos analizar estos patrones y convenciones, en el resto de las culturas jurídicas nacionales que conforman la Unión Europea para confirmar esta hipótesis o bien obtener más datos tras el análisis de otros documentos, no necesariamente de carácter jurídico, comprobando así si se trata de un caso de hibridismo o de un caso especial de intertextualidad.

7.8.-Normalización

Otro de los puntos que se extrae de nuestro análisis es la tendencia a la normalización de los documentos presentes en nuestro corpus. No obstante, y una vez analizados estos documentos, se ha observado que no todos ellos presentan el mismo grado de normalización, sino que ésta varía en función de la presencia de determinados factores, tanto internos como externos.

Teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento administrativo, independientemente del contexto en el que se realice, no nos queda más remedio que describir, con carácter general, el diseño y la normalización que tienen lugar en España¹⁰ y en el Reino Unido con respecto a estos documentos. En el caso concreto de

¹⁰ No hay que olvidar que la propia legislación de marcas española establece en sus disposiciones adicionales el carácter supletorio de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de

España, lo que realmente caracteriza el procedimiento administrativo es la escasez de documentos muy normalizados, como son los impresos y los formularios. El diseño de su formato suele dejarse en manos de los propios interesados, tomando como referencia los utilizados en procedimientos anteriores.

El principal inconveniente que surge con esta forma de diseño era el encontrarse con varios modelos de un mismo documento, por consiguiente la Administración española ha optado por diseñar una misma plantilla para aquellos documentos susceptibles de ser reducidos a este formato, con el fin de incrementar la productividad y reducir los errores. En efecto, no todos pueden tener un diseño tipo formulario, sino que existen además una serie de documentos que contienen datos previsibles y otros datos cuya extensión puede ser ilimitada, en función de cada caso particular. Un tercer tipo de documento lo constituirían aquellos cuya estructura no es en absoluto predecible.

En el caso del Reino Unido, es la propia oficina de patentes la que elabora los documentos sobre la base de las menciones obligatorias que estipula la legislación. El formato de los documentos es idéntico en todos los procedimientos relacionados con la propiedad industrial, a excepción, claro está, de los contenidos que son distintos según se trate del registro de una marca, de una patente o de un diseño industrial. Las oficinas comunitaria e internacional, por su parte, son también las encargadas del diseño de los documentos, siguiendo una serie de normas internas para el citado diseño.

Para facilitar la clasificación y la comprensión del grado de normalización de estos documentos hemos elaborado, tomando como referencia los tipos de datos y, en general, la práctica administrativa española, una escala de tres niveles caracterizado cada uno de los cuales del modo en que se especifica a continuación:

- **Grado 1:** este nivel sería el que representaría el grado de normalización más alto y en nuestro corpus estaría representado por los formularios o impresos normalizados.

noviembre; rectificado en BOE núm. 311, de 28 de diciembre y BOE núm. 23 de 27 de enero de 1993), regulándose en dicha Ley todo lo relativo a los documentos administrativos.

Estos documentos se caracterizan por presentar un formato en donde la información viene estructurada y separada por las casillas o líneas divisorias correspondientes. Dichos documentos son elaborados por unas comisiones de trabajo internas de las propias instituciones sobre la base de lo estipulado en los distintos instrumentos jurídicos. Dichos instrumentos jurídicos son fundamentalmente el Reglamento que desarrolla la Ley 17/2001, de Marcas, así como el Tratado de Derecho Internacional de Marcas, firmado en Ginebra en 1995. A este tipo de factores, que influyen en el formato y la estructura del documento los hemos considerado externos. Constituyen ejemplos de documentos pertenecientes a este primer grado las solicitudes de registro de marca en los cuatro contextos, así como los escritos de oposición (*notice of opposition*) y de contestación al suspenso (*counter-statement*), en tres contextos culturales, el español, el británico y el comunitario.

- **Grado 2:** este nivel correspondería al grado medio de normalización, entendiéndose por el mismo, aquel grado de normalización que hace que el texto, sin presentar el formato rígido tipo formulario, siga manteniendo una estructura sujeta a ciertas convenciones y su contenido esté formado por datos previsibles y otros cuya extensión puede ser distinta, según los casos. Estas convenciones proceden, por un lado, de las propias instituciones que elaboran manuales de estilo, como es el caso del *Work's Manual* en la oficina de patentes británica; y, por otro, de las recomendaciones o cartas circulares que, a nivel interno, difunden las propias oficinas. A este tipo de convenciones las hemos denominado internas por cuanto son las propias oficinas las que elaboran estos patrones de estilo.

No obstante, existen también otras convenciones que no son de carácter interno, sino más bien externo y que son las que marcan las propias legislaciones. En este sentido, nos referimos a aquellos documentos cuya legislación vigente determina el contenido o parte del mismo, incluyendo en algunas ocasiones hasta fórmulas de encabezamiento y cierre del texto, pero que no determina el orden ni la disposición o la extensión de dichos elementos de información. Citamos como ejemplos de este tipo de documentos los escritos de alegaciones y de ampliación de argumentaciones, *statutory declarations*, *witness statements*, *exhibits* o las declaraciones de consentimiento (*letters*

of consent). Es en este segundo nivel donde se sitúan la mayor parte de los documentos que conforman nuestro corpus.

- **Grado 3:** en este último nivel se engloban aquellos documentos cuya estructura no obedece a ningún tipo de convención, ni interna, ni externa, quedando relegado, por tanto, totalmente a la arbitrariedad de su emisor. Citamos como ejemplo prototípico de este nivel la autorización del agente en su calidad como representante del solicitante. Dicho documento presenta, como hemos visto en el epígrafe relativo al análisis de los documentos, una superestructura prototípica que podría considerarse común por los bloques de información que presenta, sin embargo su contenido va a depender siempre, no ya de la situación comunicativa, sino del propio agente que expide la autorización. Probablemente habrá tantas formas de redactar una autorización como Agentes de la Propiedad Industrial existan.

Hemos elaborado la siguiente tabla donde, de manera esquemática se expone una clasificación de los documentos del procedimiento de registro de marca, en función del grado de normalización que presentan:

Grado de Normalización	GRADO 1	GRADO 2	GRADO 3
Ejemplos de documentos	Solicitudes de registro de marca, escritos de oposición (notices of opposition) y escritos de contestación al suspenso (counter-statements)	Escritos de alegaciones, escritos de ampliación de razonamientos, statutory declarations, witness statements, exhibits, las declaraciones de consentimiento (letters of consent) y los certificados de registro	Autorizaciones de los Agentes de la Propiedad Industrial

Fig. 43.- Grados de normalización

7.9.- Cultura de origen (CO) y Cultura meta (CM)

Otro de los elementos esenciales que se deriva de nuestro análisis es la necesidad de reformular o, al menos de, matizar los conceptos de Cultura de Origen (CO) y de Cultura Meta (CM), así como los de Texto de la CO (TCO) y el Texto de CM (TCM), respectivamente. En efecto, dichos conceptos, tan tradicionales en el campo de los

estudios sobre la traducción, han sido claves no sólo para un mejor entendimiento del proceso traductor, sino que también ha servido de base para uno de los enfoques dentro del campo de la traducción, como es la lingüística textual o el enfoque textual de la traducción (Nord, 1988/1991; Neubert & Shreve, 1990).

Tras la recopilación y el análisis de nuestro corpus objeto de estudio apreciamos dos hechos fundamentales con respecto a los conceptos de CO y de CM. El primero de ellos, hace referencia al contexto bicultural de los dos sistemas jurídicos marcarios, el español y el británico, en el que dichos conceptos juegan un papel preponderante. La cultura jurídica, en tanto que reguladora de la vida de los individuos que componen una sociedad, describe el comportamiento de un Estado o región ante una situación o procedimiento determinado. Dicha cultura jurídica se expresa, en parte, a través de los documentos que constituyen un fiel reflejo de la realidad social en la que se inserta dicha situación, conflicto o procedimiento. Precisamente, a través del análisis de la superestructura de los documentos procedentes de estos dos sistemas jurídicos nacionales, hemos podido describir los patrones de organización textual existentes, para este procedimiento concreto, en las culturas jurídicas española y británica.

No obstante, nuestro corpus recoge además, para algunos documentos, aquellos que se utilizan también en el ámbito comunitario y en el internacional. Es aquí precisamente donde estos dos conceptos de CO y de CM se disipan, en cierto modo, por cuanto las instituciones de la propiedad industrial en el ámbito europeo, OAMI e internacional, OMPI, representan, no a una sola cultura, sino a un conjunto de culturas, discursos y lenguas jurídicas. Nos encontramos, por tanto, en una atmósfera multicultural y multilingüe en la que se hace difícil encajar los conceptos de CO y de CM:

In EU translation, defining the source and target cultures may, however, in many cases prove complicated: what is the source culture of, say, a document drafted in international English by a Greek official who has been living in Belgium for the past twenty years? And what if the text is then rewritten by someone else with a different, but equally varied, background? Or by a group consisting of several different nationalities? Similarly, the target readers may form a cultural blend (Koskinen, 2001: 294).

Asimismo, Schäffner (2001: 255) comparte la complejidad que encierran estos dos conceptos de CO y CM en un ámbito supranacional:

The notions of source culture and target culture, and also translation as intercultural communication, can equally be challenged as to their validity for the translation practice in the EU context. Usually, source culture and target culture have been interpreted in Translation Studies as the bounded space of a nation state, with its national language. In this sense, the concepts do not fully capture the conditions in the EU institutions. Translated texts crossing boundaries of nation states may occur as well, but EU integration is accompanied by boundaries of nations and cultures becoming more and more blurred.

Esto es precisamente lo que hemos observado en nuestro análisis textual, es decir, que en un contexto supranacional como es el caso de la Unión Europea, en general, y en el de la OAMI, como oficina perteneciente a dicho contexto, en particular, los documentos que en dicha institución se producen no obedecen, en general, a los patrones de organización textual de ninguna cultura concreta. Por este motivo, no hay que olvidar un elemento importante dentro del concepto de cultura y es el de la cultura institucional que marca, como hemos observado en los epígrafes anteriores, las pautas de redacción, contenido y estilo de la mayor parte de los documentos. En el contexto de la Unión Europea estas instituciones cuentan con el valor añadido de que su cultura es, por definición multicultural y multilingüe:

[...] the EU institutions as forming a culture of their own, is a useful starting point to account for the variety of constellations and practices. The EU institutions as a culture means seeing the institutional framework as a frame of reference with its own history, shared knowledge, norms and aims, with this 'EU culture' being by definition a multinational one (Schaeffner, 2001: 256).

Algunos autores encuentran en esta ausencia de líneas divisorias de identidad nacional una de las causas fundamentales por las que surgen, en el seno de las instituciones supranacionales e internacionales el fenómeno del hibridismo, punto éste al que hemos hecho referencia anteriormente en este mismo epígrafe. Así, por ejemplo Tirkkonen-Condit (2001) realizó un estudio contrastivo entre los patrones de organización textual en los proyectos de investigación finlandeses en el seno de la Unión Europea y los que se redactaban en el ámbito nacional. Tras este estudio llegó a la conclusión de que los textos redactados en inglés por los solicitantes finlandeses se acercan más a la retórica seguida en el mundo científico anglo-americano, es decir, textos de estilo sencillo y de fácil lectura, orientados hacia el lector; mientras que el

discurso finlandés es más abstracto, a la vez que introduce el punto esencial del objetivo del texto casi al final del mismo:

The blurring of target cultures is another feature of hybridisation. If the notion of target culture is defined as the receiving culture in which the new text types and genres, ultimately develop, there are in fact two target cultures present. Both the Finnish scientific community and the EU scientific community are in a sense target cultures (Schäffner & Adab, 1995: 331).

De lo expuesto hasta aquí, queda claro que a la hora de delimitar y definir la CO y la CM, el traductor deberá tener en cuenta el tipo de documento que está traduciendo para poder adoptar, en función de la cultura o culturas a las que va dirigida el texto, las decisiones pertinentes en cuanto a estrategias de traducción se refiere. Asimismo, el traductor no podrá descuidar el papel trascendental que cumplen las distintas instituciones, las cuales pueden considerarse como parte integrante de esa cultura multicultural y multilingüe que caracteriza las instituciones europeas e internacionales.

7.10.- *Texto en la Cultura de Origen (TCO) y Texto en la Cultura Meta (TCM)*

Análogamente y de forma paralela al concepto de CO y CM nos encontramos con los correspondientes conceptos de TCO y TCM. Sobre dichos conceptos se ha expresado también, en consonancia con lo anteriormente expuesto, la imposibilidad de delimitar y definir cuál es el TCO y cual el TCM y sobre la base de qué criterios decidimos que se trata de un Texto Origen (TO).

En nuestro estudio concreto donde se dan cita, por un lado, los textos correspondientes a las dos culturas jurídicas en materia de derecho de marcas y, por otro, los textos del ámbito europeo e internacional, se distinguen claramente entre los textos que podemos denominar con certeza que son TO y TM puesto que no podemos olvidar que la recopilación de textos que hemos hecho está basado precisamente en textos originales de las dos, tres o cuatro culturas. Esta primera distinción queda clara para los textos de los procedimientos nacionales, es decir, el español y el británico.

El problema surge con los textos de las instituciones europeas, de la OAMI en nuestro caso, e internacionales, de la OMPI. Ciertamente, si nos acogemos al principio

de igualdad lingüística, recogido en el Reglamento del Consejo núm. 1, todos los documentos y textos generados por las instituciones de la Unión Europea tienen carácter de texto original y no se consideran traducciones. No obstante, a la hora de definir los conceptos de TO y TM en el seno de instituciones supranacionales observamos que existe diversidad de opiniones.

Stolze (2001: 304), en relación a los textos jurídicos en el seno de la Unión Europea, considera la igualdad en el carácter oficial de los textos como un punto positivo, al tiempo que manifiesta su desacuerdo, en este contexto, en la distinción entre TO y TM. En este sentido el autor comenta lo siguiente:

The texts are normally translations from English or French, the ‘core languages’ of the Community. Equivalence of content is of utmost importance as this is supra-national legislation which must apply in all member states. The special feature is that European law stands above the national laws, it is not derived from them. All language versions constitute a single instrument, and thus the traditional meaning of ‘source text’ or ‘target text’ is blurred. Equivalence among those texts is not an “illusion”, but the very principle in using those texts.

Otros autores como Koskinen (2001) si se manifiestan a favor de la existencia de textos originales en el seno de la Unión Europea y los define de la siguiente manera:

If one wanted to define the source text, it would have to be a textual network or web-like texture comprising all different versions of the text that have been functioning as source texts during the drafting process that can easily include five to ten (or more) stages involving translation (Koskinen, 2001: 294).

Schäffner (2001), por su parte aporta a los conceptos de TO y TM un enfoque menos estático y defiende la existencia de TO y TM aun en contextos supranacionales como el de la Unión Europea, pero sin caer en etiquetados perennes:

A text is not a source or target text once and for all, but a text becomes a source text or a target text only in a particular translation situation, i.e. at a particular time, for a particular purpose, and in relation to another text. Once the translation process (or processes) is (are) completed, there is no need whatsoever to stick to the labels source or target text. That is, source and target texts are dynamic notions, they do not exclusively denote stable entities (Schäffner, 2001: 251).

Para concluir este apartado relativo a los conceptos de TO y TM debemos mencionar dos puntos fundamentales. El primero de ellos es que todas las opiniones vertidas por los autores que acabamos de mencionar, hacen referencia sobre todo a los textos legislativos y al largo proceso de traducción y revisión a que dichos instrumentos jurídicos están sometidos. En ningún momento criticamos dicho proceso, antes bien,

resulta deseable por la importancia que revisten y por ser de aplicación directa en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, ninguno de los textos que recopilamos en nuestro corpus pertenece a este género jurídico, sino que son más bien textos independientes y que pertenecen a géneros distintos, lo mismo nos encontramos con una instancia o solicitud de marca, con un poder de representación o con un título de concesión de registro de marca a nivel europeo e internacional.

El segundo y no menos importante es el hecho de que en nuestro procedimiento de registro de marca a nivel europeo e internacional nos encontramos con que se dan cita, curiosamente, en un mismo expediente, y siempre en función de la situación comunicativa, textos procedentes de los distintos Estados miembros, cada uno de ellos con los patrones retóricos de organización textual de acuerdo con su cultura jurídica y textos de la OAMI. Análogamente, en un expediente de marca internacional nos podemos encontrar con textos procedentes de los distintos Estados que formen parte del Arreglo de Madrid, del Protocolo o de los dos, según los casos, acompañados de textos procedentes de la OAMI¹¹ y los propios de la OMPI.

7.11.- Elementos de validez formal de los documentos

Otro de los aspectos relevantes que cabe extraer del análisis de estos documentos es el relativo a los requisitos de validez de los mismos cuando éstos han de surtir efecto en otro Estado o en los ámbitos supranacional e internacional. Tras una descripción de las características más destacadas de dichos requisitos, plantearemos una división de los mismos en función del contexto en el que dicho documento se ubique.

En general, los elementos que dan validez a los documentos que conforman nuestro corpus son varios y de distinta naturaleza. Así, básicamente nos encontramos con los siguientes elementos:

¹¹ Hemos de recordar la posibilidad de la OAMI de actuar en calidad de persona jurídica ante la OMPI, en virtud de las normas del Protocolo de Madrid, que permiten crear un vínculo entre la marca comunitaria y la marca internacional, haciendo posible que ambos sistemas se interconecten y potencien mutuamente (arts. 1, 2 y 4bis del PAM). Es decir, el sistema de marcas previsto en el Protocolo no es exclusivo para

1. Sellos
2. Timbres
3. Firmas
4. Validaciones mecánicas
5. Cotejos de documentos originales y
6. Legalizaciones

1.- Dentro del apartado de sellos podemos distinguir dos principales categorías. En primer lugar, los sellos de la propia oficina de propiedad industrial, ya sea en el ámbito nacional, comunitario o internacional. En tales sellos, la oficina de patentes británica, a diferencia de las otras tres, especifica la vía a través de la cual se ha procedido a la entrega del documento, es decir, si ha sido vía fax o personalmente. En algunos casos, además, es la misma oficina la que especifica el departamento al que, dentro de aquélla, va destinado el documento. Por este motivo encontramos sellos donde aparece, por ejemplo, la expresión *Legal Section*. En segundo lugar, debemos mencionar los sellos de los notarios en España y de los *solicitors* en el Reino Unido para determinados documentos, como es el caso de las declaraciones de uso y las autorizaciones en España, o de las *statutory declarations*, los *witness statements* y de los *exhibits* para el Reino Unido.

Mención especial merecen, en el caso de los documentos españoles, los sellos del notariado europeo presentes en las declaraciones de consentimiento y en las declaraciones de uso de la marca. En dichos documentos el notario da fe de la firma estampada por el particular y en ellos aparecen tres sellos, el del propio notario, un sello referido a legitimaciones y legalizaciones y otro del Consejo General del Notariado Español y Notariado Europeo.

2.- Por lo que respecta a los timbres, éstos son exclusivos de los documentos españoles. Concretamente aparecen en determinados documentos tales como la propia solicitud, los escritos de alegaciones o los recursos interpuestos contra las resoluciones de la OEPM. Dichos timbres, además de llevar la fecha estampada, recogen una

los Estados, sino que también se abre a determinadas organizaciones que podrán ser miembros del sistema de Madrid. Un ejemplo de estas organizaciones lo constituye la OAMI.

mención al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial en España y un número de serie de seis dígitos distinguiéndose también en ellos el tipo de procedimiento en el que dichos agentes intervienen, ya que en dicho timbre aparece la expresión *expedientes* o *incidencias*, según se trate de una solicitud, en el primer caso o de alegaciones y recursos para el segundo. La finalidad del timbre no es otra que recordar al solicitante la sujeción del trámite seguido al pago de los honorarios los honorarios¹² y que deberá hacer efectivo.

3.- Las firmas que figuran en los documentos sometidos a consideración proceden, en la mayoría de los casos, de los principales sujetos activos que toman parte en el procedimiento de registro de marca. Así, por ejemplo, nos encontramos con firmas del Director, *registrar* o Presidente de las distintas oficinas nacionales o europeas, así como del personal del Departamento de Administración de la OMPI. Estas firmas figuran, especialmente, en los títulos de concesión de registro de marcas, en algunos casos en las resoluciones de concesión y/o denegación, en los títulos de renovación de registro, en las certificaciones de registro o en las resoluciones a los recursos de alzada. También aparecen las firmas de los distintos agentes de la propiedad industrial en los documentos pertenecientes al procedimiento de oposición, como son los escritos de oposición, los escritos de ampliación de razonamientos, los escritos de alegaciones y sus correspondientes en los otros contextos, *statement of case*, *counter-statements* y *notices of opposition*. Finalmente, los solicitantes también colaboran con su firma en las solicitudes de registro y en las autorizaciones del agente representante, principalmente.

4.- El cuarto de los elementos formales lo constituyen las validaciones mecánicas que llevan a cabo las distintas oficinas de la propiedad industrial y que aparecen normalmente en las solicitudes de registro de marca. En el caso de la Oficina española, la validación mecánica consiste en la estampación, por medio de puntos discontinuos, de la fecha bajo el formato dd/mm/aaaa, seguido de las siglas de la propia oficina, es decir, OEPM. En el caso de la oficina de patentes británica, la validación mecánica

¹² En virtud de los artículos 39 y 40 del Real Decreto 278/2000, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, los agentes pueden establecer libremente sus tarifas de honorarios, si bien, y con carácter orientativo, la Junta General podrá establecer unos baremos para la aplicación de dichos honorarios.

toma otra forma, a la vez que incorpora elementos de información diferentes. Así, encontramos elementos tales como la fecha en la que se recibe el documento en cuestión, el tipo de impreso que se presenta y sobre el que se estampa dicha validación, un código interno de identificación del documento, así como la cuantía pagada por este trámite.

5.- Los cotejos, por su parte, presentan, en el caso de España, la forma de sello rectangular y en el que aparecen expresiones tales como, *cotejado con el original* o *es copia fiel del original al que me remito*, y su finalidad no es otra que garantizar la autenticidad tanto de documentos privados como públicos mediante el procedimiento del cotejo. Así se desprende de los arts. 320 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)¹³, relativos a la fuerza probatoria de los documentos públicos y privados¹⁴ respectivamente, sólo en los casos en que se impugne la autenticidad de un documento podrá exigirse el cotejo del mismo: «*Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto* (art. 326.2 de la LEC)». Por su parte, el apartado 1 del artículo 320 establece que: «*Si se impugnase la autenticidad de un documento público, para que pueda hacer prueba plena se procederá de la forma siguiente: 1º Las copias, certificaciones o testimonios fehacientes se cotejarán o comprobarán con los originales, dondequiera que se encuentren*».

Un ejemplo de este tipo de elemento de validez documental lo encontramos en la declaración de consentimiento.

6.- El último de los requisitos a los que se supedita la validez de los documentos públicos cuando éstos hayan de surtir efectos en otro Estado, viene constituido por las denominadas legalizaciones destinadas a certificar la autenticidad de la firma o firmas

¹³ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; (BOE núm.7, de 8 de enero; rect. BOE núm. 90, de 14 de abril).

¹⁴ No debemos olvidar que, aun cuando el procedimiento de registro de una marca sea un procedimiento fundamentalmente administrativo, en el transcurso dl mismo tienen cabida tanto documentos públicos expedidos por funcionarios públicos o pertenecientes a las Administraciones públicas, como privados, en los que intervienen el solicitante o cualquier persona que se vea afectada por el registro de la marca en cuestión.

que figuren en el documento, de la condición de autoridad de la persona que lo expide, así como del sello o timbre que aquél incorpora. La legalización ha quedado sustituida por la que se conoce como apostilla en virtud del *Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros*¹⁵, y en el que se regula tanto el formato como el contenido de aquella. Con carácter general, la legislación española considera documentos públicos, en virtud del artículo 317 de la LEC, los siguientes:

- «a) las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales;
- b) los autorizados por notario con arreglo a derecho;
- c) los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar conforme a Derecho;
- d) las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales;
- e) los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;
- f) los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades».

Nuestro corpus comprende, precisamente, documentos registrales expedidos, en su mayoría, por autoridades administrativas, como son el Director del Departamento de signos distintivos o los funcionarios de la OEPM, en el caso de España, por los Agentes de la Propiedad Industrial o *trade marks agents* o por notarios o *solicitors*, lo que nos permite calificarlos como documentos públicos. La LEC en su artículo 323 establece los requisitos que deberán cumplir los documentos públicos extranjeros para que surtan en España efecto como medio de prueba y entre dichos requisitos, el apartado segundo del citado precepto dispone la obligatoriedad de que estos documentos contengan la legalización o apostilla. Estos requisitos resultarán exigibles a muchos de los

¹⁵ Véase BOE núm. 229, de 25 de septiembre de 1978.

documentos registrales de nuestro corpus, ya que en la mayoría de las ocasiones, el efecto que se pretende de los mismos es el de la acreditación o medio de prueba, sobre todo en litigios o procedimientos de oposición en donde intervienen los dos Estados, España y el Reino Unido.

En este sentido, en virtud del artículo 1 a) y d) del Convenio de La Haya, los documentos administrativos, así como las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas, deberán contener su correspondiente apostilla o legalización.

Tal exigencia, no puede hacerse extensiva a la totalidad de los documentos presentes en nuestro corpus, ya que existen documentos que están exentos de dicho requisito, en algunos casos porque así lo determina la ley, como sucede en la legislación española y británica sobre marcas, mientras que en otros, por la creciente tendencia en la práctica a utilizar documentos bilingües y multilingües, como sucede con las autorizaciones, cuando éstas han de surtir efecto en otro Estado, en nuestro caso en España o en el Reino Unido. En el ámbito nacional, las legislaciones española y británica sobre el derecho de marcas no se pronuncian en este sentido, pero por lo observado en la práctica sabemos que ambos países que han ratificado el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.

Por último hay que recordar la existencia de disposiciones específicas en el ámbito de la marca comunitaria. Según las Reglas 84(6) y 89(5) del Reglamento de Ejecución, la OAMI podrá expedir copias certificadas de todos los documentos obrantes en los expedientes que en la misma se tramitan, así como extractos certificados del Registro de Marcas Comunitarias. Para los casos en que tales copias se hagan valer en terceros Estados no pertenecientes al Convenio de La Haya de 1961 y en los que, por consiguiente, resulte exigible la legalización de aquellas para que surta efecto en sus respectivas Oficinas nacionales, la Comisión Europea, el 19 de septiembre de 2000, adoptó un procedimiento mediante el cual se autoriza al Jefe de la Representación Permanente de la Comisión Europea en España a autenticar documentos expedidos por la Oficina. Dicho procedimiento queda reflejado en el siguiente esquema:

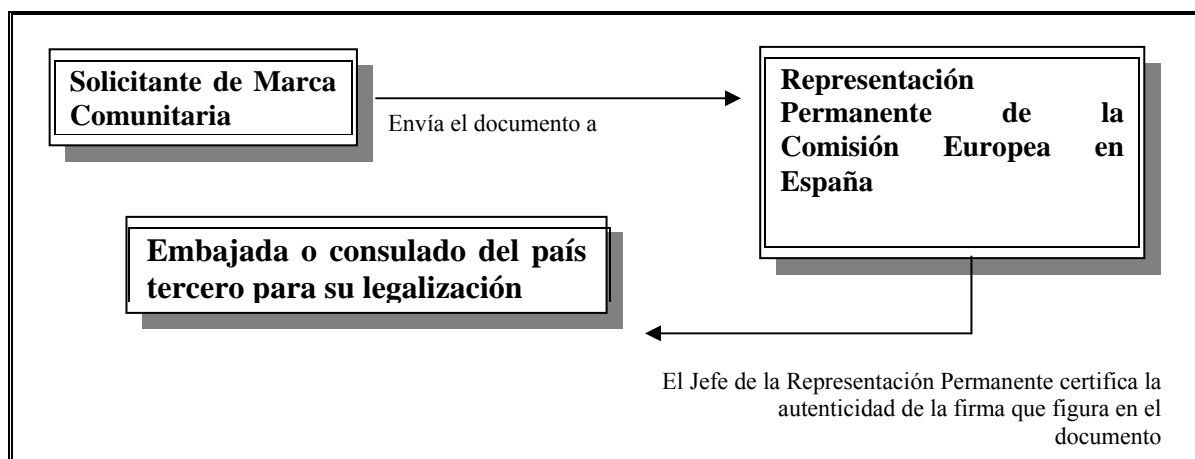


Fig. 44.- Legalización de los documentos de la OAMI

En el ámbito internacional, la legislación vigente establece la exención de legalización para los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos, así como para los extractos del Registro Internacional, tal y como se determina en los artículos 5º bis y 5º ter, tanto del Arreglo como del Protocolo relativo al Arreglo de Madrid:

Los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las marcas, como armas, escudos, retratos, distinciones honoríficas, títulos, nombres comerciales o nombres de personas distintas del depositante, u otras inscripciones análogas, que pudieran ser reclamados por las Oficinas de las Partes Contratantes, estarán libres de toda legalización, así como de toda certificación que no sea la de la Oficina de origen (art. 5º bis del Arreglo y del Protocolo).

Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en una de las Partes Contratantes estarán dispensados de toda legalización (art. 5º ter (3)).

Expuestos los principales elementos que aportan validez a los documentos, proponemos a continuación un cuadro en el que especificamos qué elementos de los analizados son característicos de los distintos documentos:

Elementos de validez documental	SELLOS	FIRMAS	TIMBRES	VALIDACIÓN MECÁNICA	COTEJO	APOSTILLA

ESPAÑA	Personal de la OEPM y del Notario	En todos los documentos del personal funcionario de la OEPM, de los Agentes de la Propiedad Industrial y de los Notarios	Del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial. Aparecen en la solicitud, en los escritos de oposición y en los recursos	En todas las hojas de cualquier documento que se presente ante la OEPM	La legislación española prevé el cotejo o comprobación como medio de prueba de la autenticidad de documentos tanto públicos como privados (arts. 320 y 326 de la LEC)	Se utiliza como medio de autenticación de documentos extranjeros cuando éstos hayan de surtir efecto en otro Estado (art 323 de la LEC). La apostilla sigue el formato y el contenido establecido en el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961. En España entró en vigor el 25 de septiembre de 1978
REINO UNIDO	Del personal de la Oficina y de los <i>solicitors</i>	En todos los documentos por los <i>trade marks agents</i> , el personal de la Oficina		Aparece sólo en la primera hoja de la solicitud de registro de marca		Se utiliza como medio de autenticación de documentos extranjeros cuando éstos hayan de surtir efecto en otro Estado. La apostilla sigue el formato y el contenido establecido en el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961. En el Reino Unido entró en vigor el 24 de enero de 1965.
UNIÓN EUROPEA	De la OAMI	En todos los documentos. Fundamental		No existe, en su lugar el sello de la		La autoridad competente para

		mente del personal de la OAMI y de los Agentes autorizados		OAMI se estampa en todas las hojas del documento		autenticar documentos expedidos por la OAMI es el Jefe de la Representación Permanente en España de la Comisión Europea
INTERNACIONAL	De la OMPI	En todos los documentos				En virtud de los arts. 5º bis y 5º ter del AM y del PAM los certificados de la Oficina están exentos de toda legalización.

Fig. 45.- *Elementos de validez formal de los documentos*

Llegados a este punto, nos proponemos en el capítulo siguiente realizar una serie de reflexiones finales, que nos permitan recapitular y resaltar los principales hallazgos y consecuencias de esta investigación, no sólo para futuros trabajos sobre la traducción de los documentos del derecho de marcas, sino para los estudios de la traducción, en general, y para la traducción jurídica en particular.

8.- CONCLUSIONES

8.1.- Algunas reflexiones sobre las perspectivas de futuro en el derecho de marcas

Antes de pasar a enumerar y a describir las principales reflexiones que hemos extraído de nuestro estudio, nos gustaría reservar un espacio a las previsiones que el futuro aguarda al procedimiento de registro de una marca y, muy especialmente en el seno de la Unión Europea y en el ámbito internacional. Son dos fundamentalmente los hechos que queremos resaltar por las repercusiones que pueden tener en el procedimiento de registro de una marca y en el régimen lingüístico del mismo.

En primer lugar, queremos subrayar que la nueva ampliación de los Estados miembros de la Unión Europea ha desencadenado todo un despliegue de medidas para hacer más rápida y efectiva la integración de los trece países candidatos y cuya adhesión definitiva tendrá lugar el día 1 de mayo de 2004: República Checa, Polonia, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Eslovenia, Bulgaria, Rumanía, Turquía y Eslovaquia. Esta nueva oleada de países candidatos repercutirá, sin lugar a dudas, en el procedimiento de registro de la marca comunitaria e internacional y las distintas oficinas se han puesto en marcha para resolver los posibles conflictos con las legislaciones nacionales de los países candidatos, mediante una ronda de negociaciones. Los principales puntos concluyentes de estas negociaciones, y siempre con la finalidad de garantizar el carácter unitario del procedimiento de registro de las marcas comunitarias, son los siguientes:

- todas las marcas registradas o solicitadas antes de la fecha oficial de adhesión, el 1 de mayo de 2004, tendrán efecto automático en el territorio de todos los Estados miembros de nueva adhesión
- esta extensión territorial automática tendrá lugar sin necesidad de satisfacer el pago de una tasa ni de que la OAMI tenga que cumplir con ninguna formalidad y sin que el titular o el solicitante tenga que realizar ningún tipo de petición expresa
- el régimen lingüístico se mantiene en la OAMI, es decir, la solicitud de registro podrá hacerse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, incluidas

las de los países candidatos, si bien habrá que elegir una segunda lengua de las cinco oficiales que la OAMI tiene establecidas como lenguas de procedimiento. No obstante, la labor de traducción que ha de realizar la OAMI y las oficinas de los países candidatos es ingente. De entrada habrá que traducir todos los documentos de la OAMI a todas las nuevas lenguas oficiales (formularios, documentos de divulgación, actualizar la base de datos EURONICE).

Estas soluciones han sido adoptadas por acuerdo entre los distintos Estados miembros y los Estados de nueva adhesión, lo que ha llevado consigo una reformulación del art. 142a del RMC. Dichas disposiciones se han incluido en el Tratado de Adhesión como adaptaciones técnicas de los Reglamentos.

Con respecto a este bloque de medidas no parece haber acuerdo entre los profesionales del derecho de la propiedad industrial de los países candidatos. Brestnichka e Ivanmov (2002) ponen de relieve algunas de las deficiencias que presentan estas medidas, sobre todo en lo que se refiere a los efectos que los derechos conferidos por las marcas nacionales registradas con anterioridad puedan tener en los futuros Estados miembros, los problemas lingüísticos, el principio de extensión automática o los motivos de denegación absolutos. Parece que dicho principio de extensión automática no contempla las posibles incompatibilidades de este procedimiento con las legislaciones nacionales vigentes de los futuros Estados miembros o hasta qué punto el sistema establecido está en consonancia con los intereses de los titulares de marcas nacionales anteriores:

Adopting the principle of automatic extension requires a large number of questions to be considered carefully, particularly:

- To what extent the proposed system is compatible with the legislation in force in the new member state;
- To what extent the proposed system is in compliance with the interests of the owners of earlier national trade marks in new member states and, more particularly, that:
- Where a member state adopts this mechanism, its system for intellectual property protection, the system for trademark protection in particular, is put in the position of the so called registration system; at the same time, however, the already obtained previous rights in that country have been granted under another system –in the case of Bulgaria- the full examination system (Brestnichka e Ivanmov, 2002: 26-7).

En segundo lugar, quisiera mencionar la posibilidad de que la lengua española se incluya en el régimen de idiomas del sistema de registro de marcas internacionales y que como sabemos incluye, hasta la fecha dos lenguas oficiales, el inglés y el francés. Esto es al menos, lo que se recoge en los documentos de reunión de las Asambleas de la OMPI celebradas en Ginebra del 23 de septiembre al 1 de octubre del pasado año 2002. En dichas actas se exponen los aspectos más destacados de dicha reunión y entre los que se incluye el siguiente:

Se expresó un amplio apoyo a favor de la inclusión del español en el régimen de idiomas del sistema de registro de marcas internacionales de la OMPI conocido como "Sistema de Madrid", que actualmente incluye al francés y al inglés. Las Delegaciones hicieron observar que la inclusión del español como tercer idioma de trabajo del Sistema de Madrid beneficiaría a los titulares de marcas en general mejorando el sistema para que se convirtiera en una opción más atractiva para los países que estuviesen fuera del sistema y promoviendo relaciones comerciales. Según el resultado obtenido tras celebrar otras consultas con los Estados miembros, la Secretaría preparará propuestas concretas para la adopción de una decisión al respecto en septiembre de 2003.

De confirmarse y materializarse esta posibilidad, a buen seguro que este hecho tendría grandes repercusiones para el régimen lingüístico del procedimiento y para la organización interna de la propia oficina internacional. De entrada, todos los documentos que hasta ahora se traducían a las dos lenguas oficiales, habrán de traducirse también al español. Sin embargo, esto implicaría que también todos los formularios y las cartas de irregularidades, así como todas las comunicaciones entre solicitante y oficina habrían de redactarse también en este idioma cuando así lo requiera la situación comunicativa.

Consideramos que una de las razones fundamentales que han contribuido a que las distintas Delegaciones nacionales se muestren a favor de incluir la lengua española como lengua oficial de la OMPI reside en el hecho de que la OEPM no sólo es Oficina de Búsqueda Internacional desde 1995, sino que añadirá a sus funciones la de ser Administración de Examen Preliminar Internacional (IPEA), al ser designada como tal por la OMPI. Esto significa que a partir del 1 de junio del 2003, los solicitantes de patentes que residan en países hispanohablantes adheridos al sistema PCT (España, Méjico, Costa Rica, Cuba, Colombia, Ecuador y Nicaragua), podrán realizar en la lengua española toda la tramitación internacional de su solicitud, lo que conlleva un importante ahorro de costes y de tramitación. La OEPM se convierte así en la primera

oficina del mundo encargada de realizar en español la «fase internacional», compuesta de búsqueda y examen) de las solicitudes PCT. Dicha fase proseguirá a través de la «fase nacional» de reconocimiento en aquellos países adheridos al PCT donde se pretenda proteger la invención.

Habrà que esperar a los resultados de la ronda de reuniones que se celebrará el próximo mes de septiembre en Ginebra para poder medir con más precisión las repercusiones y los cambios que traerá consigo la inclusión de la lengua española como lengua oficial de la OMPI. Para empezar, y según datos estadísticos de la OEPM, las solicitudes de patentes (PCT) de origen español han experimentado un importante incremento en el pasado año y se espera, precisamente a partir del 1 de junio de 2003, que el número de solicitudes internacionales experimente un nuevo crecimiento.

8.2.- Reflexiones sobre el análisis de los aspectos jurídicos, profesionales y textuales de los documentos del derecho de marcas

Centrándonos ya en las reflexiones extraídas tras el análisis de los documentos del procedimiento de registro de una marca y con un marco metodológico en el que se cruzan elementos de juicio propios, por un lado, de la textología comparada aplicada a la traducción jurídica y, por otro, del derecho comparado, nos proponemos recopilar las conclusiones parciales que se han ido vislumbrando en cada uno de los capítulos, acompañadas de una reflexión que aporten un significado global a los resultados obtenidos. A tal efecto, pretendemos subrayar la importancia de este enfoque ecléctico y particular para futuras investigaciones sobre la traducción jurídica, al tiempo que dar a conocer lo que este enfoque concreto ha supuesto para los estudios de traducción y para esta área concreta. Finalmente, esbozaremos futuras líneas de trabajo a raíz de lo expuesto en este trabajo, sin dejar de tener en cuenta las posibles limitaciones que se pueden encontrar.

Para llevar a cabo lo que hemos expuesto en el párrafo anterior, tomaremos como referencia los objetivos que nos planteábamos al inicio de nuestra investigación,

con el fin de comprobar el cumplimiento de los mismos. En este sentido, hemos agrupado nuestras conclusiones en los siguientes bloques:

- La necesidad de recurrir al derecho comparado como instrumento de análisis de la traducción jurídica
- La necesidad de conocer y manejar herramientas especiales para el traductor de documentos de la propiedad industrial
- La importancia de la creación de corpus de textos originales bilingües como una de las herramientas de documentación y de análisis más relevantes para el traductor
- Las implicaciones que conlleva para la génesis de documentos jurídicos la armonización de las legislaciones nacionales en el seno de la Unión Europea
- Las ventajas que comporta para la traducción jurídica la realización de un análisis de la superestructura de los documentos
- Las repercusiones que dicho análisis, desde su perspectiva profesional, tiene de cara a la formación del traductor
- Las repercusiones de nuestro análisis para los programas de traducción jurídica asistida

Con respecto al primer apartado, es decir, sobre la necesidad de recurrir al derecho comparado por ser éste un instrumento de análisis para la traducción jurídica, consideramos que dicha necesidad viene justificada por ser este tipo de análisis el más adecuado para la consecución de cinco de los once objetivos que nos habíamos planteado al principio de esta investigación. En concreto, nos referimos a los objetivos 1, 2, 3, 4 y 6. Con un enfoque metodológico en el que se tienen en cuenta parámetros propios del derecho comparado ayudamos al traductor a, en primer lugar, adquirir los conocimientos básicos del procedimiento de concesión de una marca, ya sea en el ámbito nacional español, británico como a nivel comunitario e internacional (objetivo 1). En segundo lugar, proporcionamos al traductor profesional un inventario de los principales documentos que intervienen en dicho proceso, especialmente de aquellos que necesitan traducción (objetivo 3). En tercer lugar, damos a conocer al traductor el importante papel que juega la traducción en todo el procedimiento de concesión de una marca, especialmente en el ámbito comunitario e internacional (objetivo 4). En cuarto

lugar, a través de un análisis comparativo del derecho de marca en los distintos sistemas jurídicos se proporciona al traductor los conocimientos básicos que le permitan definir y establecer las diferencias entre los principales conceptos y figuras jurídicas que aparecen en el derecho de marcas, en general, y en el procedimiento de concesión, en particular, y en especial entre el sistema español y el británico (objetivo 2).

El último objetivo logrado con este análisis contrastivo ha sido facilitar al traductor los principales factores extratextuales que le aporten la información sobre la situación comunicativa y contextual que afecta directamente a los textos que se recogen en nuestro corpus (objetivo 6). Sin duda alguna, esta es una información privilegiada que hemos observado en el curso de nuestra investigación. Baste citar como ejemplo las notificaciones que tienen lugar en el ámbito del derecho de marcas internacional, cuyo contenido e interlocutores determinan la lengua en que dichas notificaciones han de ir redactadas.

En definitiva, hemos llevado a cabo un método de análisis que está muy acorde con la realidad jurídica y social del momento. Es decir en la actualidad, en donde a medida que nos adentramos en el contexto europeo o internacional parecen disiparse conceptos tan tradicionales en el campo de la traducción, como pueden ser los de texto meta y texto origen o cultura de origen y cultura meta, una realidad que nos demuestra que los textos nacidos en el seno de las instituciones supranacionales comparten convenciones textuales propias de cada una de las culturas jurídicas de los Estados miembros; pareciera que resultara de gran utilidad identificar cuáles son las convenciones textuales y a qué cultura jurídica pertenecen.

Si extrapolamos esta realidad al ámbito jurídico parece que hoy día, y con el fin de poder construir un Derecho Privado Europeo (DPE), la mejor aportación desde el mundo académico resulta ser la de un enfoque comparado del derecho con el fin de averiguar cuáles son los elementos diferenciadores entre los distintos sistemas nacionales y cuáles son los comunes para que se logre una aproximación definitiva de las legislaciones nacionales (Sánchez Lorenzo, 2002: 299):

Desde abajo, la aportación fundamental al DPE que corresponde a los académicos es la potenciación y el desarrollo de estudios de Derecho comparado. Resulta preciso desarrollar e institucionalizar estudios de Derecho comparado en los distintos sectores del Derecho privado, con la finalidad de tratar de desvelar cuáles son realmente las diferencias de fondo entre los distintos sistemas nacionales, y qué principios comunes pueden ser útiles para generar progresivamente una unificación o aproximación definitiva.

En definitiva, con este análisis se le permite al traductor conocer y distinguir los diferentes conceptos fundamentales que conforman una rama específica del derecho como es el derecho de la propiedad industrial, en general, y el derecho de marcas, en particular. Este conocimiento se considera especialmente valioso en nuestro caso, donde entran en juego varios sistemas jurídicos y en donde la repercusión de algunos de ellos, como es el caso de los sistemas comunitario e internacional, en nuestro sistema jurídico nacional es clara.

Asimismo, un estudio en el que intervengan elementos de juicio del derecho comparado pone de manifiesto la interdisciplinariedad que caracteriza a los estudios de traducción. En nuestro caso concreto nos encontramos en una rama del derecho, el derecho mercantil, pero sin olvidar que ese derecho que adquiere el titular lo hace a través del registro de ese signo en el Registro de la OEPM. Ahora bien, ese procedimiento de registro es un procedimiento administrativo y, como tal, viene regulado, para ciertos aspectos como por ejemplo los plazos, los recursos o los procedimientos de inscripción, por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LR-PAC). Asimismo, ese derecho que se adquiere por acto administrativo, tiene la función esencial de proteger al consumidor, al mercado y al comercio internacional favoreciendo la libertad de circulación y la libre prestación de servicios; en definitiva su función última es de índole económica. No hay que olvidar, sin embargo, que, a la postre, lo que se esconde detrás de todas estas invenciones, ya sea en el ámbito de las patentes como de signos distintivos, es, en definitiva, favorecer y proteger el progreso científico y tecnológico de un país.

Con respecto al segundo apartado de nuestras conclusiones, relativo a la necesidad de herramientas de documentación apropiadas para el traductor de documentos de la propiedad industrial, consideramos cubierto este objetivo, que se

corresponde con el número 5 que formulamos al inicio de esta investigación, a través del planteamiento y las observaciones recogidas en el capítulo 5 y en donde se refleja la importancia, no sólo de herramientas tradicionales como la legislación, como fuente de documentación terminológica y fraseológica, sino también del manejo de bases de datos, los glosarios multilingües y la consulta con expertos. Es decir, un estudio de estas características, dota al futuro traductor y al investigador de una base terminológica más que suficiente para poder afrontar un texto o documento del derecho de marcas en donde se dan cita conceptos jurídicos, así como procedimientos o sujetos que, de otro modo, resultarían ajenos y absolutamente desconocidos al traductor. La comprensión de este léxico, propio del derecho de marcas, constituye una herramienta de partida muy útil sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una rama del derecho muy especializada. Pero existen otras fuentes de documentación alternativas y que están directamente vinculadas con las nuevas tecnologías y la nueva Sociedad de la Información. Nos referimos en concreto a las bases de datos con las que trabajan las distintas oficinas de la propiedad industrial y que, en su mayoría, están al servicio del interesado, pudiendo consultarse desde la propia página web de las citadas oficinas.

Un tercer elemento digno de mención en las conclusiones, lo constituye la importancia que tiene para el traductor la creación de un corpus no ya de textos traducidos, sino de textos originales. Con este logro consideramos que se ha cumplido con el objetivo número 7 de nuestra tesis, es decir, proporcionar al traductor profesional un corpus bilingüe (inglés-español), en nuestro caso, porque consideramos el texto como la unidad básica de traducción y que todo análisis de los problemas que se le plantean al traductor debería tener como marco de referencia un enfoque textual. Consideramos, por tanto, oportuno y necesario la creación de otros corpora de textos originales en las diferentes combinaciones lingüísticas y en otras ramas del derecho. De entre las ventajas con las que cuenta el traductor con un corpus bilingüe destacan la creación de glosarios de terminología y fraseología y el servirle como guía a la hora de traducir textos del derecho de marcas hacia el inglés o hacia el español, puesto que cuenta con los textos completos y con una fuente de referencia de los distintos estilos tanto en la cultura jurídica española como en la británica, la europea y la internacional (Bowker y Pearson, 202: 136-210).

El cuarto bloque de nuestras conclusiones hace referencia a las implicaciones que para los documentos jurídicos ha tenido el proceso de armonización de las distintas legislaciones nacionales de los distintos Estados miembros que forman parte de la Unión Europea. La primera observación que hacemos al respecto está relacionada con la tipología textual. Es decir, de los inventarios de documentos que se han extraído tras el análisis de los procedimientos de concesión de una marca en el derecho español, británico, comunitario e internacional, se deduce que la mayor parte de ellos se repiten, si bien la situación comunicativa en la que se dan los distintos documentos difiere una de otra. Es entre el sistema británico y el español donde más diferencias se aprecian en cuanto a tipología de documentos, diferencia que se recalca por la falta de simetría procesal y documental entre ambos sistemas jurídicos. Además de la tipología textual, se ha observado la presencia de otros fenómenos que afectan directamente a la superestructura del documento y a las estrategias de traducción que adopte el traductor. Nos referimos concretamente a la normalización, a la intertextualidad y a la hibridación. Estas tres tendencias nos dan la respuesta a nuestro objetivo 11.

En el caso de la normalización, se aprecia en este corpus de textos una clara tendencia a la normalización de los documentos, si bien existen distintos grados dentro de la misma. Hemos distinguido en esta investigación tres niveles claros de normalización, jerarquizados en orden de mayor a menor grado, de tal forma que en el nivel 1 se situarían los más normalizados, frente al nivel tres donde se ubicarían los que presentan menor rigidez formal. Resulta significativo observar que es en el segundo nivel donde se ubican la mayor parte de los documentos de registro de marcas. Este hecho nos indica que la estructura de los documentos de registro de marca sigue siendo rígida por cuanto ésta obedece a lo dispuesto en la legislación y en las normas de estilo de las distintas oficinas de la propiedad industrial. No obstante, se deja también entrever una ligera tendencia a admitir patrones culturales que no pertenecen necesariamente a la cultura jurídica de donde procede el documento.

Esta idea nos lleva directamente a otro de los fenómenos observados en el corpus, la intertextualidad que, en nuestra opinión está muy relacionada con el tercer fenómeno, la hibridación textual. El primero de ellos, ha sido un tema muy debatido por

autores como Beaugrande (1981), Hatim y Mason (1995,1997) o Neubert (1992), y se define como la dependencia de un texto con respecto a otro u otros anteriores. Esto es precisamente lo que hemos observado con algunos de los documentos que forman parte de nuestro corpus, pues en ellos se observa la presencia de elementos discursivos propios de las culturas jurídicas de otros Estados miembros de la Unión Europea. Hemos podido constatar este hecho porque, es en el contexto supranacional e internacional donde más se aprecia este fenómeno y el que ha dado lugar a una serie de trabajos relacionados con este aspecto concreto (Schäffner & Adab, 2001). Estas autoras consideran que este contacto multicultural y multilingüe en instituciones supranacionales, da lugar a géneros particulares y que ellas consideran no un caso especial de intertextualidad, sino más bien de hibridismo. En su opinión, uno de los resultados de ese contacto es la creación de nuevos textos cuya estructura resulta ser una mezcla de las convenciones textuales que presentan los textos en sus respectivas culturas. Otro de los motivos que han generado este fenómeno de la hibridación, especialmente en el seno de las instituciones comunitarias, es el propio proceso de traducción. Dichas autoras comentan, a propósito de este fenómeno, la importancia y la pertinencia de realizar estudios donde se observe este mismo tipo de texto pero en las respectivas culturas jurídicas nacionales, europea e internacional y establecer una comparación entre las características discursivas de un texto y otro. Esto es precisamente lo que hemos realizado nosotros, aunque en nuestra investigación nos hemos encontrado con dos culturas jurídicas nacionales, la española y la británica, es decir, hemos analizado las convenciones textuales de un mismo género en tres y hasta cuatro contextos culturales distintos, incluido el de la Unión Europea y el internacional (Schäffner, 2001: 253):

A comparative analysis of linguistic patterns and structures of new supranational 'EU-genre' with those of comparable genres in individual member states could provide illustrative examples of cross-lingual and cross-cultural intertextuality and interdiscursivity. The impact could operate both ways, i.e. language- and culture-specific conventional structures could find their way into the respective language version of the eleven texts, and equally, lexical and syntactic structures and genre conventions within individual member states can change to be more in conformity with the supranational conventions.

Tras este análisis, llegamos a la conclusión de que se trata más bien de un caso especial y particular de intertextualidad por cuanto ésta se da en una atmósfera

multilingüe y multicultural y no tanto de hibridismo, o de un caso de hibridismo intertextual (Hatim y Mason, 1995: 189). En cualquier caso, harían falta más estudios de este tipo que nos permitieran confirmar o rechazar nuestra propuesta. Hasta la fecha y tomando como referencia el corpus de documentos de registro de marcas, consideramos que la tendencia general es la de remitirse a textos nacionales para que, junto con las normas de las distintas oficinas de la propiedad industrial, se creen textos en las instituciones supranacionales.

El quinto aspecto que trataremos en nuestras conclusiones es el relativo a las ventajas que supone para el traductor realizar un estudio de corpora textual tomando como referencia la superestructura. En este sentido, consideramos que hemos aportado a traductor las convenciones textuales que presentan los distintos textos, cumpliendo con los objetivos 8 y 9 y que hacían referencia a la descripción de las convenciones textuales, por un lado, y a la identificación de las superestructuras prototípicas básicas que predominan en los distintos textos. En nuestra investigación, sin embargo, no nos ha resultado posible conseguir una superestructura prototípica del género en sus cuatro contextos. Esto se debe a que los textos jurídicos, a pesar de la armonización de las legislaciones nacionales, todavía siguen conservando parte de ese arraigo cultural que caracteriza cada sistema jurídico; de ahí que se aprecien también discrepancias en las convenciones textuales de los textos españoles con respecto de los británicos, si bien se observa una tendencia creciente a la normalización y estandarización de los documentos. Una variante a esta tendencia, lo constituye en nuestra opinión el uso cada vez más común de los documentos bilingües y multilingües en la práctica del derecho de marcas con el fin de salvar las distancias culturales y las diferencias documentales entre las diferentes culturas jurídicas (objetivo 11).

Como hemos mencionado anteriormente, el haber realizado un análisis basado en la identificación de la superestructura nos ha permitido también ver cuáles son las tendencias generales en la evolución de los textos, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los documentos recopilados se dan en los cuatro contextos jurídicos aquí analizados. Asimismo, el tener los textos en estas dos, tres y, a veces, hasta cuatro culturas jurídicas le proporciona al traductor un conocimiento exhaustivo de cuáles son

las expectativas en la otra cultura y, por tanto podrá realizar traducciones más apropiadas en función de la situación comunicativa.

Otro de los elementos de reflexión que nos ha aportado un análisis basado en la superestructura de los documentos, es el habernos permitido comprobar que las convenciones textuales no son estáticas, ni siquiera en los textos jurídicos, los cuales se han caracterizado tradicionalmente por tener una estructura y un formato rígidos, sino más bien dinámicas. Este carácter dinámico ha quedado demostrado por la influencia de los cambios legislativos, que son un reflejo de los cambios sociales, así como por las normas de estilo en el seno de organizaciones supranacionales e internacionales.

Asimismo, consideramos una ventaja un análisis basado en este parámetro, por cuanto éste nos servirá de base para identificar los distintos problemas de traducción que se le pueden presentar al traductor cuando se enfrenta a documentos relacionados con el derecho de marcas. Siempre que se identifique, por ejemplo, la ausencia de uno o varios bloques de información entre los textos, supondrá un reto para el traductor, el tener que paliar esa falta de paralelismo entre los dos textos. Este estudio nos ha permitido también observar las diferencias conceptuales entre los dos sistemas jurídicos, el español y el británico. En cualquier caso, todos estos datos constituyen una fuente de referencia para el traductor. Mayoral (2002) comenta la importancia de desvincular las soluciones de traducción de las categorías de género. En nuestra investigación, el concepto de género es fundamental, por cuanto todos los textos recopilados pertenecen a un género concreto, sin embargo lejos de realizar asociaciones de este tipo nuestro objetivo esencial ha sido dotar al traductor de una herramienta de referencia útil, para que éste, en función de la situación comunicativa, adopte la solución de traducción más acertada. Parte de esa herramienta lo constituye el poder identificar, con la metodología mixta que hemos propuesto, los principales problemas de traducción.

Nos resta hacer referencia a las repercusiones que este trabajo tiene para la formación de los futuros traductores. En este sentido, cabe señalar que lo que se ha observado de la práctica profesional y en las visitas realizadas a las distintas sedes de las oficinas de la propiedad industrial (objetivo 10), está muy en consonancia con lo que

preconiza la Unión Europea en educación y esto es lo que se exige hoy: una formación continua o *lifelong learning*, el aprendizaje de más de una lengua y una puesta al día en temas relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Para el caso del traductor jurídico sumaríamos además unos conocimientos básicos de la rama del derecho a la que pertenecen los documentos. En cuanto a la puesta al día con las nuevas tecnologías, el procedimiento de registro de una marca representa un claro ejemplo de la necesidad de saber manejar las herramientas informáticas, no ya sólo por la existencia de numerosas bases de datos que existen, sino también porque en algunas oficinas como la OAMI se está empezando a presentar las solicitudes de registro de marca por vía electrónica (*e-filing*).

A este apartado relativo a la formación nos gustaría añadir que la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad son la nota dominante no ya en la formación de los traductores, sino también en la de los juristas. En el capítulo 5 hemos visto cómo una formación jurídica en el derecho nacional no basta; se hace necesaria una formación que permita reconocer los principales elementos diferenciadores entre los distintos sistemas jurídicos sobre el derecho de marcas en la Unión Europea, unido a una formación lingüística. Sánchez Lorenzo (2002: 305-6) comenta a propósito de la construcción de un Derecho Privado Europeo lo siguiente:

Los planes de estudios de la Facultades de Derecho reflejan la enseñanza y el estudio del Derecho nacional. Ni la integración europea ni la globalización han llegado a las aulas en nuestras Facultades. Las disciplinas de Derecho comparado, si existen, quedan reservadas a los estudios de tercer ciclo o a disciplinas optativas minoritarias. [...]La construcción de cabal de un DPE requiere, pues, introducir debidamente el estudio del Derecho comparado, y del Derecho Privado Comunitario en las Facultades jurídicas. Aconseja, asimismo, la introducción de la enseñanza de lenguas extranjeras y la posibilidad de disponer, junto a las aulas informáticas, aulas o laboratorios de idiomas.

Quisiéramos añadir un dato más al apartado de la profesión, y al que también hemos hecho referencia en el capítulo 5, nos referimos en concreto a la falta de una regulación de la profesión del traductor e intérprete en España, a diferencia, por ejemplo, de los Agentes de la Propiedad Industrial. Si no se remedia la ausencia de un colegio profesional que vele por los intereses de este colectivo profesional, seguiremos encontrándonos con casos de intrusismo profesional como el de los Agentes de la

Propiedad Industrial, cuya facultad para realizar traducciones viene regulada por la propia legislación española. Conocemos bien por la práctica que las grandes agencias de la propiedad industrial en España tiene traductores contratados y que éstos trabajan junto con los Agentes de la Propiedad Industrial. Consideramos que ésta sería la situación ideal de trabajo, no sólo porque ambas profesiones son complementarias, sino, y sobre todo, porque esta escena es un fiel reflejo de lo que la sociedad actual demanda. La formación multidisciplinar surge de una atmósfera de trabajo también multidisciplinar.

Para finalizar el apartado de las conclusiones nos gustaría señalar que, a pesar de no haber logrado la superestructura prototípica más que de manera individual, a excepción de la solicitud de registro y del título de concesión del registro de marca, por ser éstos los documentos más normalizados, sí que nuestra investigación resulta de gran utilidad, teniendo en cuenta la tendencia a la normalización y estandarización de los documentos, para las bases de datos de textos jurídicos, para las bases de datos terminológicas, así como para los programas de traducción jurídica asistida. Hoy día no son frecuentes los corpora textuales de documentos originales sobre un tema especializado y sobre el que el traductor haya de trabajar (Austermühl, 2001: 128); por ello se hace necesario contar con un instrumento informático de referencia con el que poder almacenar aquellos bloques de información para los que ya existen sus correspondientes versiones paralelas. Esta labor la facilita sobre todo los documentos normalizados en varios idiomas, como es el caso de los formularios de la OAMI. De esta manera se agiliza enormemente la tarea del traductor, a la vez que se contribuye a dotar a la terminología sobre el derecho de marcas de una mayor consistencia.

8.3.- Futuras líneas de investigación

Llegados a este punto, consideramos concluido nuestro trabajo de investigación, no sin, por ello, dejar de ser conscientes, como suele ser la tónica habitual al finalizar una tesis, de que dicho trabajo podría completarse en distintas direcciones. Algunas de las futuras vías de investigación se han apuntado ya. Nos referimos concretamente a la realización de un estudio similar pero en otras culturas jurídicas y con una combinación

lingüística diferente, con el fin de averiguar, no sólo las diferencias y particularidades que presentan estos mismos textos en dichas culturas, sino también para observar, especialmente en los textos comunitarios, el grado de intertextualidad o de relación que guardan dichos textos con respecto a las distintas culturas nacionales. Una segunda vía de investigación sería realizar un estudio comparado de la terminología y de la fraseología de los textos del corpus con el fin de encontrar posibles soluciones de traducción en el contexto de los documentos del derecho de marcas. Esta segunda vía serviría, además, de base para la elaboración de memorias automáticas para la traducción jurídica. Consideramos que iniciar estas vías de investigación, tomando como referencia nuestra aportación, contribuirá a facilitar la tarea al traductor de documentos del derecho de marcas y, por ende, a garantizar el cumplimiento del procedimiento de registro de todo signo distintivo.

9.- Bibliografía

9.1.- Legislación

9.1.1.- Derecho español

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
- Ley 32/1988, de 10 de noviembre, 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.
- Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial».
- Real Decreto 2573/1977, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial».
- Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial.
- Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 27 de diciembre de 2000 que desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre de 1991, de reconocimiento de títulos de enseñanza superior de nacionales de Estados miembros que exijan una formación superior mínima de tres años, en lo que afecta a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.
- Real Decreto 278/2000, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial
- Código del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
- Resolución de 28 de abril de 1997, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que convoca el examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial

- Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial
- Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre de 1986, de Aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973
- Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca el examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial y el examen de aptitud acreditativo del conocimiento del Derecho español como requisito previo al ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial por profesionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) [www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm]
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Código Civil
- Convenio por el que se suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.

9.1.2.- Derecho británico

- *Trade Marks Act, 1994*
- *Trade Marks Rules, 2000*
- *Statutory Declarations Act, 1835*

9.1.3.- Derecho Comunitario

- Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria.
- Reglamento (CE) núm. 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 40/94 sobre la Marca Comunitaria en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay.

- Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria.
- Reglamento (CE) núm. 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos).
- Reglamento (CE) núm. 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos).
- Reglamento (CE) núm. 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación, y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.
- Reglamento (CE) núm. 1367/95 de la Comisión, de 16 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 3295/94 del Consejo por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación, y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.
- Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

9.1.4.-Derecho Internacional

- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, ratificado por Instrumento de 8 de abril de 1991.
- *Administrative Instructions* for WIPO
[www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/admin_instructions.htm]

- Reglamento de Ejecución Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo adoptado por la Asamblea de la Unión de Madrid con efectos de 1 de abril de 1996.
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.
- Orden de 26 de noviembre de 1966 por la que se dispone la aplicación de la Clasificación Internacional de Marcas.
- Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.
- Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento, hechos en Ginebra el 27 de octubre de 1994.

9.2.- Manuales y artículos sobre derecho de marcas

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (coord.) (1996) *Marca y diseño comunitarios*. Pamplona: Aranzadi.

CASADO CERVIÑO, A. (2000) *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, Valladolid: Lex Nova.

CREMADES, BERNARDO M. (ed.) (1992) *Business Law in Spain* Londres: Butterworths; pp. 294-308.

DEL VALLE, V.; ZARAGOZA, Manuela (1994) *Derecho Civil y Mercantil*. Madrid: McGraw-Hill, pp. 27-42.

FOSTER, F y R. SHOOK (1989) *Patents, Copyrights and Trademarks* New York: John Wiley & Sons

Guía para el procedimiento de transformación (2000) Departamento Jurídico. Servicio de Legislación y de Asuntos Jurídicos Internacionales. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Alicante.

La marca comunitaria: procedimiento registral. Guías IMPIVA. Generalitat Valenciana. Conselleria d'Industria, Comerç i Turisme.

Inns of Court School of Law (2001/2002) *Civil Litigation* Londres: Blackstone.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. (coord.) (2000) *Lecciones de Derecho Mercantil* Madrid: Tecnos, pp. 118-139, 6ª ed.

MICHAELS, A (2002) *A Practical Guide to Trade Mark Law*. London: Sweet & Maxwell, 3rd ed.

MORCOM, C. (1994) *A guide to the Trade Marks Act 1994*. London: Butterworths.

PRITCHARD, J. (2001) *The New Penguin Guide to the Law*. Harmondsworth: Penguin; pp. 506-9

RODRÍGUEZ GARCÍA, C.J. (1990) *Una nueva sistematización jurídica de las propiedades especiales. Propiedad de las aguas, propiedad de las minas. (Propiedad intelectual, propiedad industrial: patentes y marcas)*; Madrid: Dykinson; pp. 57-65 y 101-16.

RUEDA VALDIVIA, R. (1995) «Régimen jurídico de la forma de los poderes de representación voluntaria en Derecho internacional privado». *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, pp. 177-221.

SÁNCHEZ LORENZO, S.A. (2002) *Derecho Privado Europeo*. Estudios de Derecho Privado Europeo. Granada: Comares

URIA, R. (1988) *Derecho Mercantil* Madrid: Marcial Pons; pp.101-129.

VILALTA NICUESA, M.E.; MÉNDEZ TOMÁS, R.M. (2002) *Acciones para la protección de las marcas y los nombres comerciales*. Barcelona: Bosch.

9.3.- Sentencias

Sent. del TJCE (Sala Primera) de 28-03-1996 (Asunto C-270/95 P: Christina Kik contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas) Rec. 1996, fascículo 1, I-1986-1996.

Sent. del TJCE (Sala Quinta) de 21-09-1999 (Asunto C-44/9: BASF AG contra Präsident des Deutschen Patentamts (Petición de decisión prejudicial)). Rec. 1999, I-6269-6297.

Sent. del TJCE (Sala Segunda) de 31 de enero de 2001 (Asunto T-135/99: Taurus-Film GmbH & Co. Contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) Aranzadi CE, abril de 2001,p. 60.

Sent. del TJCE (Sala Segunda) de 31 de enero de 2001 (Asunto T-136/99: Taurus-Film GmbH & Co. contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) Aranzadi CE, abril de 2001,p. 61.

Sent. del TJCE (Sala Segunda) de 31 de enero de 2001 (Asunto T-193/99: Wm. Wrigley Jr. Company contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) Aranzadi CE, abril de 2001,p. 65.

Sent. del TJCE (Sala Segunda) de 31 de enero de 2001 (Asunto T-24/00:The Sunrider Corporation contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) Aranzadi CE, abril de 2001,p. 68.

Sent. del TJCE (Sala Cuarta) de 31 de enero de 2001 (Asunto T-331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, anciennement Stora Carbonless Paper GmbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)) Aranzadi CE, abril de 2001, p. 69.

Sent. del TJCE (Sala Segunda) de 5 de abril de 2001 (Asunto T-87/00: Bank für Arbeit und Wirtschaft AG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)) Aranzadi CE, junio de 2001, p. 70.

Sent. del TJCE (Sala Cuarta) de 11 de junio de 2002 (Asunto T-232/00: Chef Revival USA Inc. contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)) Base de datos CELEX [Fecha de consulta: 09-10-02].

Sent. del TJCE (Sala Primera) de 4 de marzo de 2002 (Asunto T-662/01-1: Orangex C.A. contra Juan José Llombart Gavaldà). *European Trade Mark Reports*, núm. 3, pp. 302-306.

9.4.- Traducción

ACUYO VERDEJO, M^a del Carmen (2003) «El traductor de documentos de la propiedad industrial» en *Butlletí de l'Associació de Traductors i Intèrprets jurats de Catalunya*. Hivern.

_____. (En prensa) “*Textual Knowledge in Legal Translation*” Actas del Congreso *EU High Level Scientific Conference Series “Knowledge Systems in Texts and Translation”* que se celebró en Århus, Dinamarca del 13 al 15 de marzo de 2003.

_____. (En prensa) «Analysis of Textual Conventions in the Translation of Industrial Property documents» Actas del Congreso “*Translating in the 21st century: Trends and Prospects*” organizado por la Aristotle University de Tesalónica, Grecia, del 27-29 de Septiembre de 2002.

_____. (2002a) «El papel de la traducción en el derecho de la propiedad industrial». En *Sendebarr*, pp.103-122.

_____. (2002b) «La traducción de medios de pago internacionales: la letra de cambio, el cheque y el pagaré» en *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, nº 2. Granada: Comares. pp. 69-81.

ALCARAZ, E. (1994/2001) *El inglés jurídico*, 4ª ed. Barcelona: Ariel.

_____. (2001b) *El jurista como traductor y el traductor como jurista*. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra.

ALCARAZ, E. y HUGHES, B. (2002) *El español jurídico*. Barcelona: Ariel.

_____. (2002) *Legal Translation Explained*. Manchester: St. Jerome.

ÁLVAREZ CALLEJA, Mª A. (1994) *Traducción jurídica inglés-español*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

ANDERSON, J.R. (1983), *The architecture of cognition*, Cambridge, Harvard University Press.

AUSTERMÜHL, F. (2001). *Electronic Tools for Translators*. Manchester: St. Jerome.

Automation in the Field of Trademarks at the Spanish Industrial Property Office. Seminar on International Cooperation and the Use of Computers in the field of trademarks. Washington, D.C. May 27 to 31, 1991.

BALK, L.R. (1991) «Translating French Patents- A Practical Approach» en *Horizons. Proceedings of the 32nd annual conference of the American Translator Association*. Utah, October 16-20.195-200.

BASTIAN, E. y Roland KNAAK (1995) «Trademark Infringement Proceedings in the Countries of the European Union» En *International Review of Industrial Property and Copyright Law*. Vol. 26, No. 2, pp. 149-174.

BERTSCHE, W. L. (1986) «Patent Translation. The Technical Translator as General Practitioner», en Bédard, C. (1986) *La traduction Technique. Principes et pratique*. Montréal: Linguattech, pp. 90-98.

BEYER, V y CONRADSEN, K. (1995) «Translating Japanese Legal Documents into English: A short course». En Morris Marshall (ed.) *Translation and the Law* (1995).

BHATIA, V.K. (1993) *Analysing Genre. Language Use in Professional Settings*. Londres/Nueva York: Longman.

_____. (1997) «Translating Legal Genres», en A. Trosborg (ed.) *Text Typology and Translation*, Amsterdam: John Benjamins, pp: 203-216.

BORJA ALBI A. (1998) *Estudio descriptivo de la traducción jurídica, un enfoque discursivo*. Volumen I. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

_____. (2000a) «La traducción jurídica en España al filo del milenio» En *Butlletí de l'Associació de Traductors i Intèrprets jurats de Catalunya*. Estiu, 2000.

_____. (2000b) *El texto jurídico inglés y su traducción al español*. Barcelona: Ariel.

BOWKER L. y Jennifer PEARSON (2002) *Working with Specialized Language. A Practical Guide to Using Corpora* London/New York: Routledge.

BRESTNICHKA, R. y I. IVANOV (2002) «The Community Trade Mark and the Accession of New Countries to the EU» En *Trademark World*, December/January, No.143, pp. 25-28.

BUENO GARCÍA, A. y Joaquín GARCÍA MEDALL (coords.) (1998) *La Traducción: de la teoría a la práctica*. Universidad de Valladolid.

CALVO ENCINAS, E. (2002) «La influencia de la asimetría procesal en la traducción jurídica: procedimientos de separación y divorcio en Irlanda y España», en WAY, C. (ed.) (2002) *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, nº 2. Granada: Comares, pp. 37-52.

CANO MORA, V.; Leo HICKEY y Carmen RÍOS GARCÍA (1994) «¿Qué hace, exactamente, el traductor jurídico?» En *Livius* nº 5, pp.25-38.

CASTELLÓN ALCALÁ, H. (2000) *El Lenguaje administrativo. Formas y uso*. Granada: La Vela.

CHEYNE, A. (1999) *The Legal Secretary's Guide* Londres: Blackstone.

Centro de Información Tecnológica y Propiedad Industrial de Andalucía (CITPIA). Instituto de Fomento de Andalucía. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

CLYNE, M. (1987) «Cultural differences in the organization of academic texts. English and German», en *Journal of Pragmatics*, 11, pp. 211-247.

_____ (1994) *Intercultural Communication at Work: Cultural Values in Discourse* Londres/Nueva York: Longman.

CRUZ MUNDET, J.R. y F. MIKELARENA (1998) *Información y Documentación Administrativa* Madrid: Tecnos.

DE BEAUGRANDE, R. y DRESSLER, W.U. (1981) *Introduction to Text Linguistics*, Londres: Longman (versión española de Sebastián Bonilla *Introducción a la Lingüística del texto*, Barcelona: Ariel).

DELISLE, Jean (1980) *L'analyse du discours comme méthode de traduction: Initiation à la traduction français de textes pragmatiques anglais, théorie et pratique*. Ottawa: Presses de l'Université d'Ottawa.

DÍAZ MUÑOZ, M (2002) «Estudio del nivel de especialización del vocabulario jurídico penal en un texto de divulgación» en *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, nº 2. Granada: Comares, pp. 83-92.

Documento COM (2002) 480 final. Documento de trabajo de la Comisión relativo al órgano jurisdiccional previsto en materia de patentes comunitarias. Bruselas, 30-08-02.

Documento COM (1999) 42 final. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social. Fomento de la innovación mediante la patente. Seguimiento que debe darse la Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. Bruselas, 05-02-1999.

Documento COM (1997) 314 final. Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. Bruselas, 24-06-1997.

Documento COM (2000) 412 final. Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria. Bruselas, 1-08-00.

ELZABURU, A. (1996). «El problema lingüístico en las instituciones europeas de propiedad industrial», en A. Bercovitz Rogríguez-Cano (coord.) (1996) *Marca y Diseño Comunitarios*. Pamplona: Aranzadi, pp. 55-75.

European Patent Office (1995) «Cost of Patenting in Europe» En *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, Vol. 26, No. 5, pp. 650-667.

ENGBERG, J. (1992b) «Textanalyse von juristischen Fachtexten auf kommunikativer Grundlage- Methodologische Überlegungen an einem Analysebeispiel». In: Bungarten,

Theo (Hrsg): *Beiträge zur Fachsprachenforschung. Sprache in Wissenschaft und Technik, Wirtschaft und Rechtswesen*

«Creación de una Patente Comunitaria» en *Europa Junta*, julio/agosto, nº 77, 2000,p. 31.

FRANZONI, A. (1992) «La traducción y los sistemas jurídicos». *Campus: Revista de la Universidad de Granada*, 62, 1992, 42-3.

_____. (1994) «La equivalencia funcional en traducción jurídica» *Voces*,20: 2-13.

FUENTES LUQUE, A. (2000) «Traducción diplomática, que no diplomacia en la traducción» en Kelly, D. (ed) *La Traducción y la Interpretación en España hoy: Perspectivas profesionales*. Granada: Comares.

GAMERO PÉREZ, S. (1998) *La traducción de textos técnicos (alemán-español). Géneros y subgéneros*. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

_____.(2001) *La traducción de textos técnicos* Barcelona: Ariel .

GARCÍA IZQUIERDO, I. (2000) *Análisis textual aplicado a la traducción*, Valencia: Tirant lo Blanch.

GÉMAR, J. C. (1979). «La traduction juridique et son enseignement: aspects théoriques et pratiques». *Meta* ,24 (1979), 35-53.

_____. (1988). «La traduction juridique: art ou technique d'interprétation». *Meta*, 33 (1988), 305-19.

_____. (1982) *The Language of the Law and Translation: Essays on Jurilinguistics*. Linguattech- Conseil de la langue français, Editeur officiel du Québec.

_____. (1995) *Traduire ou l'art d'interpréter. Langue, droit et société: Éléments de jurilinguistique. Tome 2: Application. Traduire le texte juridique*, Québec: Presses de L'Université du Québec.

_____. dir (1979). *La Traduction juridique*, número especial de *Meta*, 24, 1.

GILE, D. (1995) *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*, Amsterdam: John Benjamins.

GONZÁLEZ PÉREZ, V. (1997) «La importancia de las traducciones en propiedad industrial» Trabajo de Investigación para el III Magister Lucentinus sobre Propiedad Industrial. Universidad de Alicante.

_____. (1999) «Peculiaridades de la terminología de propiedad industrial e intelectual» en *Puntoycoma*, nº 61.

GÖPGERICH, S. (1993) «Die translatorische Behandlung von Textsortenkonventionen in technischen Texten», en *Lebende Sprachen* 28(2), pp. 49-53.

_____. (1995) *Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie, Kontrastierung, Translation*. Tübingen: Narr.

Guidance Notes for Opposition Proceedings before the Trade Marks Registry The Patent Office En www.patent.gov.uk/tm/reference/guidance/index.htm [Fecha última actualización 16-04-03] [Fecha última consulta 05-05-03]

HARTMANN, R.R.K. (1980) *Contrastive Textology. Comparative Discourse Analysis in Applied Linguistics*, Heidelberg: Julius Groos Verlag.

HATIM, B. MASON, I. (1990/1995) *Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso*, (traducción al español de Salvador Peña) Barcelona: Ariel

_____. (1997) *The Translator as Communicator*, London: Routledge.

HICKEY, L. (1993a). «Presupposition under cross-examination». *The International Journal of the Semiotics of Law*.

_____. (1993b). «Equivalency, certainly but is it legal?». *Trujuman*, 1993, 2, pp. 65- 67.

HOUSE, J. (1977) *A Model for Translation Quality Assessment. A Model Revisited*. Tubinga: Gunter Narr.

HURTADO ALBIR, A. (2001) *Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología* Madrid: Cátedra.

JIMÉNEZ HURTADO, C. (2000) *La estructura del significado en el texto* Granada: Comares; pp. 89-148.

KELLY, D.A. (2002) «Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño curricular» En Presentación Padilla, Dorothy A. Kelly y Anne Martin (eds) *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, núm. 1, Granada: Comares, 9-20.

KUSSMAUL, P. (1995) *Training the translator* Amsterdam: Benjamins; pp. 55-75.

_____. (1997) «Text-type Conventions and Translating: Some Methodological Issues» En Anna Trosborg (ed.) *Text Typology and Translation*. Amsterdam: Benjamins; pp. 67-83.

LAROSE, R. (1989) *Théories contemporaines de la traduction*, Presses de l'Université du Québec.

LEMKE, J.L. (1985) «Ideology, intertextuality , and the notion of register» en J.D. Benson y W.S. Greaves (eds), *Systemic Perspectives on Discourse I*, Norwood, N.J., Ablex.

LENCE REIJA, C. (1999) «En torno a la traducción al idioma nacional de las patentes europeas (comentario a la Sentencia del TJCE de 21 de septiembre, caso «BASF»)» en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Homenaje al profesor Carlos Fernández-Novoa. Tomo XX. Instituto de Derecho Industrial. Madrid/Barcelona: Universidad de Santiago/Marcial Pons*, pp. 601-618.

LEWIS, K. D. (1975) *Convention. A Philosophical Study*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

LVOSVSKAYA, Z. (2002) (dir.) *La estilística textual*. Málaga: ENCASA

MARÍN HITTA, T. (1996). *La traducción de documentos jurídicos ingleses*. Tesis doctoral (Microforma). Universidad de Granada.

MARTÍN, J. et al (1996) *Los Lenguajes especiales. Lenguaje jurídico-administrativo, lenguaje científico-técnico, lenguaje humanístico, lenguaje periodístico y publicitario, lenguaje literario*. Granada: Comares.

«MAPS: Registro electrónico de marcas». En *Revista de la OMPI*, marzo de 2001, pp.12-13

MATTHEWS, D.J. (1971) «Special kind of translations: patents, film-scripts, captions and trade marks» En SKYES, J.B. (ed.) (1971) *Technical Translator's Manual* London: Aslib; pp. 111-18.

MAYORAL ASENSIO, R. (1991). «La traducción jurada de documentos académicos». *Sendebarr* 2, 1991, 45-57.

_____. (1994a). «Bibliografía de la traducción jurada (inglés-español)». *Sendeban*, 5, 327-338.

_____. (1994b). «La desconfianza hacia el cliente, virtud en el traductor jurado: un caso ejemplar». *Butlletí de l'Associació d'intèrprets jurats de Catalunya*, nº 5.

_____. (1995). «La traducción jurada del inglés al español de documentos paquistaníes: un caso de traducción reintercultural». *Sendeban*, 6, 115-146.

_____. (1996). «La traducción comercial: categorías de traducción en razón de las fuentes de referencia terminológicas y textuales». V Curso Superior de Traducción inglés/español. Universidad de Valladolid.

_____. (1999a). «Las fidelidades del traductor jurado: batalla indecisa», en M. C. Feria (ed.) (1999). *Traducir para la justicia*. Granada: Comares.

_____. (1999b). «Traducción oficial (jurada) y funciones», en M.C. Feria (ed.) 199. *Traducir para la Justicia*. Granada: Comares

_____. (2001). «La traducción jurídica: un enigma para los estudiosos, una tarea para los profesionales» *El Lenguaraz*, nº 3, 2001, pp.16-23

_____. (2002a). «¿Cómo se hace la traducción jurídica?» En *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, nº 2. Granada: Comares, pp. 9-14

_____. (2002b). «Los cambios en la profesión del traductor o intérprete jurado en España» *Butlletí de l'Associació d'intèrprets jurats de Catalunya*. Primavera, 2002

MAYORAL, R, KELLY, D. Y GALLARDO, N. (1988) «Concept of constrained translation: non-linguistic perspectives of translation», *Meta*, 33 pp.: 356-367.

MCLIN CLAYBERG, J. (1989) «A non- obvious Patent Glossary: Patentese in German and English», en *Coming of Age. Proceedings of the 30th Annual Conference of the American Translation Association, October 11-15, 1989, Washington, D.C.*

MECOLETA RUIZ DE LARRAMENDI, A (2002) «El asilo en España y en el Reino Unido» en *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, nº 2. Granada: Comares, pp.93-102

MERAW, L. J. (1996) «Patent Claim Translation», en *Technical Translation. (ATA Scholarly Monograph IX)* Amsterdam: John Benjamins, pp. 109-119.

MIKKELSON, H. (1995). «On the Horns of a Dilemma: Accuracy vs. Brevity in the Use of Legal Terms by Court Interpreters» . En Morris Marshall (ed.) *Translation and the Law* (1995).

MONZÓ NEBOT, E. (2002) *La professió del traductor jurídic i jurat: Descripció sociològica del professional i anàlisi discursiva del transgènere*. Tesis Doctoral. Universidad Jaume I. Castellón de la Plana.

MORRIS, M. (1995) (ed.) *Translation an the Law* (ATA Scholarly Monograph VIII). Amsterdam: John Benjamins.

NEUBERT, A. (2000) «Competence in Language, in Languages, and in Translation», en Ch. Schäffner y B. Adabs (eds.) *Developing Translation Competence*, Amsterdam: John Benjamins, 3-18.

NEUBERT, A; SHREVE G. (1992) *Translation as Text*. Kent State University Press.

NORD, C. (1988/1991) *Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis*, Amsterdam: Rodopi

_____. (1997). *Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained*. Manchester: St. Jerome.

Oficina Española de Patentes y Marcas (1994) *Manual de información y documentación en materia de Propiedad Industrial*. Madrid.

Oficina Española de Patentes y Marcas (1996) *Catálogo de Servicios de Información Tecnológica*. Madrid.

Oficina Española de Patentes y Marcas (2000) *Avance Estadísticas de Propiedad Industrial* Madrid.

Patent Agency- A Career for You? (1992) *The Chartered Institute of Patent Agents*

PIÑERO PIÑERO, G. y M^a J. GARCÍA DOMÍNGUEZ (2002) «Marcadores de la categoría textual estructura en un texto jurídico» en LVOSVSKAYA, Z. *La estilística textual*, 195-207.

PRETNAR, B. (1996) «How to Reduce High Translation Costs of European Patents» en *European Intellectual Property Review*, Vol. 18, Issue 12, pp.665-668.

PRIETO RAMOS, F. (2002) «Beyond the Confines of Literality: A Functionalist Approach to the Sworn Translation of Legal Documents» en *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, nº 2. Granada: Comares. pp. 27-36.

PROPP, V. (1985) *Morfología del cuento*, Madrid: Akal.

PRÜFER LESKE, I. (1997) *Diccionario de la propiedad industrial alemán-español-alemán*. Universidad de Alicante.

PUIG, R. (1998) «Lenguaje, derecho y traducción jurídica» *El Lenguaraz*, núm. 1, pp. 83-94.

PUJOL, M. (1999) «Hacia un colegio profesional» en Dorothy Kelly (ed.) *La traducción y la interpretación en España hoy: perspectivas profesionales*. Granada: Comares, 225-233.

PYM, A. (1992) «Translation error analysis and the interface with language teaching». En Cay Dollerup y Anne Loddegaard (eds.) *Teaching Translation and Interpreting. Training, Talent, and Experience*. Amsterdam: John Benjamins, 279-290.

_____. (2001) «Against praise of Hybridity» en Schäffner & Adab *Hybrid Texts and Translation Across Languages and Cultures* 2 (2) (2001) Special Issue.

RASTOFER, R. (1984) «Patent Translation» en *Proceedings of the 25th Annual conference of the American Translators Association*, New York, September 19-23. 317-21.

ROBERTS, Roda P. (1984) «Compétence du nouveau diplôme en traduction». En *Traduction et Qualité de Langue. Actes du Colloque Société des traducteurs du Québec/Conseil de la langue française*. Québec: Editeur officiel du Québec. 172-184.

Romarin Prototype. Seminar on International Cooperation and the Use of Computers in the field of trademarks. Washington, D.C. May 27 to 31, 1991.

SAN GINÉS AGUILAR, E. y Emilio ORTEGA ARJONILLA (eds.) (1997) *Introducción a la traducción jurídica y jurada (inglés-español)*. Granada: Comares.

ŠARČEVIĆ, S. (1985). «Translation of culture-bound terms in law», *Multilingua*, 4-3 (1985) 127-133. Amsterdam: Mouton Publishers.

_____. (1988). «Translation of legislation: with special emphasis on languages of limited diffusion», en P. Nekeman (ed.) 1988, 455-462.

_____. (1997) *New Approach to Legal Translation*. La Haya: Kluwer Law.

SCHÄFFNER, C. (1998a) «Parallel Texts in Translation» En Bowker, L. (eds) 1998 *Unity in Diversity? Current Trends in Translation Studies*, Manchester: St. Jerome, pp.: 83-90.

_____. (1998b) «Qualification for Professional Translators. Translation in Language Teaching vs. Teaching Translation» en MALMKJÆR, K (ed.) *Translation and Language Teaching. Language Teaching and Translation*. Manchester: St. Jerome Publishing.

_____. (2001) *Language Work and The European Union*, en *Perspectives: Studies in Translatology*, 9:4, 2001:4. Clevedon: Multilingual Matters.

SCHÄFFNER, C. y Beverly ADAB (1995) «Translation as Intercultural Communication. Contact as Conflict» En Snell-Hornby, Jetmarová y Kaindl, K. (1995) *Translation as Intercultural Communication*, Selected Papers from The EST Congress, Prague, 1995. Amsterdam: John Benjamins.

_____. (2001) *Hybrid Texts and Translation* En *Across Languages and Cultures 2* (2) (2001) Special Issue.

SCHOPP, J. (1995) «Veredlungstufen und Kompetenzbereich: Entwurf zu einer Produkttypologie der Übersetzung» En *Fachsprachen und Übersetzungstheorie*. VAKKI-Symposium XV. Vöyri 11.-12. 2 1995, Vaasa: Universität Vasa, Philosophische Fakultät, pp.: 217-228.

_____. (1996) «The Typographic Competence of the Translator. Visual Text Design and Desktop Publishing» En XIV World Congress of the Fédération Internationale des Traducteurs (FIT), February, 1996, Melbourne, Australia. Proceedings, Volume 1, AUSTIC (Australian Institute of Interpreters and Translators), pp.: 189-195.

SCHWAB, W. (dir) (2002) *Legal Translation and Terminology*, número especial de *Meta* 42,2.

SERGO BÜRGE, L. (2001) «Interkulturelles Bewusstsein im Spiegel der Markenrechtsprechung» en Gisela Thome, Claudeia Giehl und Gerzymisch-Arbogast (eds.) (2001) *Kultur und Übersetzung. Methodologische Probleme des Kulturtransfers*

SIBLEY, J.F. (1992) *Online Patents, Trade Marks and Service Marks Databases* London: Aslib.

SILES MOLLEJA, L. (2002) «Problemas y soluciones en la traducción al inglés de las situaciones administrativas del profesorado de enseñanza no universitaria en España» en *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, nº 2. Granada: Comares, pp. 103-108.

SIMON, S. (2001) «Cultural and Textual Hybridity» en Schäffner & Adab, *Hybrid Texts and Translation, Across Languages and Cultures* 2 (2) (2001) Special Issue.

SIRVENT RAMOS, A. et al (2002) *Diccionario de propiedad industrial español-francés-español* Madrid: Reus.

SKYES, J.B. (ed.) (1971) *Technical Translator's Manual* London: Aslib.

SMITH, S. (1995) «Cultural Clash: Anglo-American Case Law and German Civil Law in translation». En Morris Marshall (ed.) *Translation and the Law* (1995).

SNELL-HORNBY, M. (1988) *Translation Studies. An Integrated Approach*, Amsterdam: Benjamins.

SNELL-HORNBY, M y Mira KADRIC (1999) (eds.) *Grundfragen der Übersetzungswissenschaft* WUV-Universitätverlag. Band 1.

SOLLY, M. (2002) «Once a trademark, not always a trademark: Using Language to Avoid Legal Controversy» en Gotti et al (eds.) *Conflict and Negotiation in Specialized Texts*, Selected Papers of the 2nd CERLIS Conference, Bern: Lang.

SORIANO BARABINO. G. (2002) «Incongruencia terminológica y equivalencia funcional en traducción jurídica: la guarda de menores en España e Inglaterra y Gales» en *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, nº 2. Granada: Comares, pp.53-60.

SWALES, J. M. (1990) *Genre Analysis. English in academic and research settings*. Cambridge University Press.

TERRAL, F. (2002) *La traduction juridique dans un contexte de pluralisme linguistique. Le cas du Règlement (CE) 40/94 sur la marque communautaire*. Thèse Doctorale. Universitat Autònoma de Barcelona

The European Patent Grant Procedure (2001) Public Relations Directorate. European Patent Office, Munich.

THIEL, G. (1978) «Führt die Anwendung linguistischer Analysemodelle zu einer übersetzungsdidaktisch relevanten Textanalyse?», in Gomard & Poulsen 1978, 37-54 (1978a).

_____. (1978/1981) «Überlegungen zur übersetzungsrelevanten Textanalyse» in Wilss 1981, 367- 383 (1978b).

_____. (1980a) «Vergleichende Textanalyse als Basis für die Entwicklung einer Übersetzungsmethodik, dargestellt anhand der Textsorte Resolution», in Wilss 1980, 87-98.

TIRKKONEN-CONDIT S. (2001) «EU Project Proposals as Hybrid Texts: Observations from a Finnish Research Project» en SCHÄFFNER, C. y Beverly ADAB *Hybrid Texts and Translation, Across Languages and Cultures* 2 (2) (2001) Special Issue.

Trade Marks Registry Work Manual
 [www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm] [Fecha última actualización 16-04-03] [Fecha última consulta 07-05-03]

TROSBORG, A. (1997a) «Text Typology: Register, Genre and Text Type», en A. Trosborg (ed.), 3- 23.

_____. (1997b) (ed.) *Text Typology and Translation*, Amsterdam: John Benjamins.

ULRYCH, M. (1999) *Focus on the Translator in a multidisciplinary perspective*, Padua: Unipress.

VAN DIJK, T. A (1980) *Macrostructures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates

VINAY, J.P., y DARBELNET, J. (1958/1995), *Stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de traduction*, París, Didier, 1958 (*Comparative Stylistics of French and English. A Methodology for Translation*, Amsterdam, John Benjamins, 1995).

WAGNER, E., BECH, S. Y MARTÍNEZ, J.M. (2002) *Translating for the European Union Institutions*. Manchester: St. Jerome.

WAY, Catherine (ed.) (2002) *Puentes. Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, nº 2. Granada: Comares.

WESTON, M. (1991) *An English Reader's Guide to the French Legal System*, New York/London: Berg.

WILSS, W (1976) «Perspectives and limitations of a didactic framework for the teaching of translation». En R.W. Brislin ed. *Translation Applications and Research*. Nueva York: Gardner, 117-137.

WIPO Gazette of International Marks. Statistical Supplement for 2000. World Intellectual Property Organization.

World Intellectual Property Organization (1995) *Industrial Property Glossary (EN-FR-ES)* Geneva: International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

9.5.- Consultas en internet

www.hmso.gov.uk [Fecha de actualización: 30-01-03] [fechas de consulta: 26-03-01; 04-02-03]

www.oepm.es [Fecha de actualización: 30-05-03] [fecha de consulta: 30-05-03]

www.oepm.es/internet/noticias/noticias_a.htm [Fecha de actualización: 30-05-03] [[fecha de consulta: 30-05-03]

www.oami.eu.int [Fecha de actualización: 28-05-03] [fecha de consulta: 30-05-03]

www.patent.gov.uk [Fecha de actualización: 16-04-03] [fecha de consulta: 22-05-03]

www.patent.gov.uk/tm/history/index.htm [Fecha de actualización: 16-04-03] [fecha de consulta: 20-05-03]

www.wipo.eu.int/ipstats/en [Fecha de actualización: 20-05-03] [fecha de consulta: 29-05-03]

www.wipo.int/about-wipo/es/index.html [Fecha de actualización: 20-05-03] [fecha de consulta: 28-05-03]

www.cipa.org.uk [Fecha de actualización: 20-04-03] [[fecha de consulta: 30-04-03]

www.european-patent-office.org [Fecha de actualización: 21-05-03] [[fecha de consulta: 30-05-03]

www.cdt.eu.int [Fecha de actualización: 21-05-03] [[fecha de consulta: 30-05-03]

9.6.- Glosarios en internet

www.heckel.org/General/gloss.htm [Fecha de actualización: 30-05-03] [fecha de consulta: 18-04-03]

www.ourworld.compuserve.com/homepages/bhuebner/brevet.htm [Fecha de actualización: 30-05-03] [fecha de consulta: 16-04-03]

www.patent.gov.uk/tm/glossary/index.htm [Fecha de actualización: 16-04-03]][fecha de consulta: 27-05-03]



Notice of opposition

The Patent Office
Trade Marks Registry
Cardiff Road, Newport
South Wales NP10 8QQ

Please refer to notes for guidance on completing this form

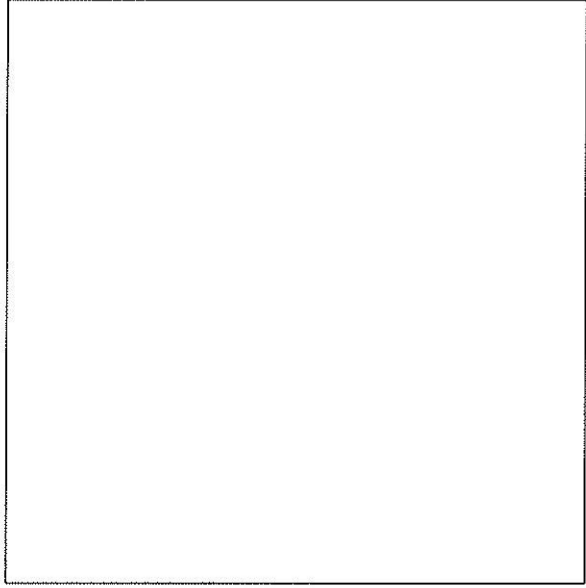
	Number	(lowest) Class	Journal
1. Give details of the application or registration or the designation under the Madrid Protocol to which this opposition relates			
2. Full name of the applicant or registered proprietor			
3. Full name, address and postcode of opponent			
Trade Marks ADP number <i>(if you know it)</i>			
4. Name of agent <i>(if appropriate)</i>			
'Address for service' in the United Kingdom to which all correspondence should be sent <i>(including postcode)</i> <i>(see note if</i>			
Trade Marks ADP number <i>(if you know it)</i>			
Your reference			
Signature	Declaration <i>I confirm the accuracy and truth of the matter contained in the accompanying statement of case</i>		
Name <i>(block capitals)</i>			
Date			
Name and daytime telephone number of person to contact			
State the number of sheets attached to this form			



Application to register a trade mark

The Patent Office
Trade Marks Registry
Cardiff Road, Newport
South Wales NP10 8QQ

Please refer to notes for guidance on completing this form

<p>1. Your reference</p>							
<p>2. Representation of the mark</p>							
<p>3. State "Yes" here if the mark is a word or words without any particular form of presentation</p>							
<p>4. If the mark is not a word or a picture, indicate here (<i>for example 3-dimensional</i>)</p>							
<p>5. If the application is for a series of marks, indicate how many marks in the series</p>							
<p>6. If this application claims priority, indicate the priority date(s) claimed, the country, and the number</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1545 877 1579 1093">Date</th> <th data-bbox="1545 422 1579 877">Country</th> <th data-bbox="1545 100 1579 422">Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Date	Country	Number			
Date	Country	Number					
<p>7. If this is a transformation application under the Madrid Protocol, state the transformation date and the international registration number</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1758 877 1792 1244">Date</th> <th data-bbox="1758 100 1792 877">Registration number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Date	Registration number				
Date	Registration number						

8. Specification of goods/services.

If the space provided for the specification of goods/services is insufficient then please continue on separate sheets. List the classes in consecutive numerical order and list alongside each class the goods or services appropriate to that class.

Class number

List of goods/services

Class number

List the classes in consecutive numerical order and list alongside each class the goods or services appropriate to that class.

Class number

List of goods/services

Class number

<p>9. Indicate if this application is for :</p> <p>a) a trade mark b) a certification mark or c) a collective mark</p>	
<p>10. If colour is claimed, indicate here and state the colour(s)</p>	
<p>11. Indicate any limitations or disclaimers</p>	
<p>12. Full name, address and postcode of the applicant</p> <p>Trade Marks ADP number <i>(if you know it)</i></p> <p><i>If the applicant is a corporate body, give country and, if applicable, state of incorporation</i></p>	
<p>13. Name of agent <i>(if appropriate)</i></p> <p>Address for service in the United Kingdom to which all correspondence should be sent <i>(including postcode)</i></p> <p>Trade Marks ADP number <i>(if you know it)</i></p>	
<p>The trade mark is being used by the applicant or with his or her consent, in relation to the goods or services stated, or there is a bona fide intention that it will be so used.</p> <p>Signature</p>	
<p>Name <i>(block capitals)</i></p>	
<p>Date</p>	
<p>Name and daytime telephone number of person to contact</p> <p>State number of sheets attached to this form</p>	



Form for counterstatement

The Patent Office
Trade Marks Registry
Cardiff Road, Newport
South Wales NP10 8QQ

Please refer to the notes for guidance on completing this form

	Number	(Lowest) Class
1. Give details of the application or registration or the designation under the Madrid Protocol to which this counterstatement relates		
2. Full name of applicant or registered proprietor		
3. Opposition or revocation number		
4. Name of agent <i>(if appropriate)</i> 'Address for service' in the United Kingdom to which all correspondence should be sent <i>(including postcode)</i> <i>(see note g)</i>		
Trade Marks ADP number <i>(if you know it)</i>		
Your reference		
Declaration <i>I confirm the accuracy and truth of the matter contained in the accompanying counter statement.</i>		
Signature		
Name <i>(block capitals)</i>		
Date		
Name and daytime telephone number of person to contact		
State the number of sheets attached to this form		

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE REGISTRO

DE MARCA NOMBRE COMERCIAL

1. DATOS SOLICITUD IMPUGNADA

(1) NÚMERO SOLICITUD	(2) FECHA PUBLICACIÓN BOPI	(3) SOLICITANTE
----------------------	----------------------------	-----------------

2. DATOS DEL Oponente

(4) APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL		NOMBRE		N.I.F.
(5) LEGITIMACIÓN: ESTADO NACIONALIDAD DEL Oponente		ESTADO DE RESIDENCIA DEL Oponente		ESTADO DE ESTABLECIMIENTO DEL Oponente
		<input type="checkbox"/> SIGUE EN PÁGINA ANEXA		
(6) DIRECCIÓN NOTIFICACIONES: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC		CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS
(7) DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL Oponente	Nº FAX	Nº TELÉFONO	INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE	
			<input type="checkbox"/> CORREO	<input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO
			<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> FAX

3. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL Oponente

(8) REPRESENTACIÓN	
<input type="checkbox"/> EL Oponente NO ESTÁ REPRESENTADO	<input type="checkbox"/> EL Oponente ESTÁ REPRESENTADO POR:
	<input type="checkbox"/> AGENTE PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> EMPLEADO DE LA EMPRESA <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE
(9) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE (Y Nº DE COLEGIADO, SI FUERA AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)	NOMBRE
	COD. AGENTE P.I./I.I.F.

(10) DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC	CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS
(11) DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE	Nº DE FAX	Nº TELÉFONO	POSEE BUZÓN (CARPETA)/OEPM
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

(12) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE

<input type="checkbox"/> CORREO	<input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> BUZÓN (CARPETA) /OEPM	<input type="checkbox"/> BOPI
---------------------------------	---	------------------------------	--	-------------------------------

(13) ACREDITACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN:

<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTA CON ESTE ESCRITO	<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTARÁ EN SU MOMENTO	<input type="checkbox"/> EL PODER OBRA EN EL EXPEDIENTE Nº: _____
--	---	---

4. CAUSA DE LA OPOSICIÓN

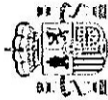
<input type="checkbox"/> REGISTRO O SOLICITUD ANTERIOR PRIORITARIA	<input type="checkbox"/> ART. 5.1 LEY DE MARCAS, LETRA:	<input type="checkbox"/> ART. 9.1 LEY DE MARCAS, LETRA:	<input type="checkbox"/> MARCA NO REGISTRADA NOTORIAMENTE CONOCIDA ART. 6.2 d) LEY DE MARCAS
--	---	---	--

5. ENUMERACIÓN DE TODOS LOS REGISTROS O SOLICITUDES ANTERIORES EN QUE SE BASA LA OPOSICIÓN

(14) MODALIDAD, NÚMERO/DÍGITO Y DENOMINACIÓN

6. ÍNDICE DE DOCUMENTOS Y FIRMA

(15) ÍNDICE DE DOCUMENTOS	(16) FECHA Y FIRMA Oponente O REPRESENTANTE	(17) Nº TOTAL DE PÁGINAS CON ANEXOS:
<input type="checkbox"/> PODER DEL REPRESENTANTE	<input type="checkbox"/> PRUEBAS NOTORIEDAD O RENOMBRE	
<input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE PAGO TASA		
<input type="checkbox"/> RAZONAMIENTO EN PÁGINAS ANEXAS		



SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

NÚMERO SOLICITUD:
FECHA, HORA Y MINUTO DE PRESENTACIÓN EN O.E.P.M.:
LUGAR, FECHA, HORA Y MINUTO DE PRESENTACIÓN EN LUGAR DISTINTO O.E.P.M.:

(1) TIPO DE MARCA

MARCA DE PRODUCTOS O SERVICIOS MARCA DIVISIONAL

MARCA COLECTIVA MARCA TRANSFORMADA

MARCA DE GARANTÍA

(2) DATOS COMPLEMENTARIOS PARA MARCAS DIVISIONALES Y TRANSFORMADAS

F. SOLICITUD: _____

EXP. ORIGEN: _____

F. CONCESIÓN: _____ DIVISIÓN Nº. _____ DE _____

CLASES: _____

1. DATOS DEL SOLICITANTE

(3) SOLICITANTE: APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL:		NOMBRE		D.N.I./N.I.F.	
(4) LEGITIMACIÓN: ESTADO NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE		ESTADO DE RESIDENCIA DEL SOLICITANTE		ESTADO DE ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE	
(5) DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD		PROVINCIA	
				PAÍS	
(6) DIRECCIÓN NOTIFICACIONES: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD		PROVINCIA	
				PAÍS	
(7) DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE		Nº FAX		Nº TELEFONO	
				INDICACION DEL MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE	
				<input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> FAX	
(8) INDICACION DEL ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE SITIO EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL LUGAR DE PRESENTACION:					

2. DATOS DEL REPRESENTANTE

(9) REPRESENTACION:

EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR:

(10) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE (Y Nº DE COLEGIADO, SI FUERA AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)

NOMBRE COD. AGENTE P.I./I.F.

3. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN Y FIRMAS

(11) ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

4 REPRODUCCIONES DE LA MARCA CERTIFICADO PRIORIDAD UNIONISTA

PODER DEL REPRESENTANTE TRADUCCIÓN CERTIFICADO DE PRIORIDAD

JUSTIFICANTE PAGO TASA SOLICITUD CERTIFICADO PRIORIDAD EXPOSICIÓN

JUSTIFICANTE PAGO TASA PRIORIDAD TRADUCCIÓN CERTIFICADO P. EXPOSICIÓN

REGLAMENTO DE USO INFORME

FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

FIRMA DEL FUNCIONARIO

(12) NÚMERO DE PÁGINAS DE SOLICITUD: _____

CONFIRMACIÓN Nº PÁGINAS FUNCIONARIO: _____

ADVERTENCIA: POR DISPOSICIÓN LEGAL LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD, SALVO N.I.F., DIRECCIÓN ELECTRÓNICA, Nº DE FAX Y TELÉFONO, SERÁN PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INSCRITOS EN EL REGISTRO DE MARCAS DE LA OEPM, SIENDO AMBAS BASES DE DATOS DE CARÁCTER PÚBLICO Y ACCESIBLES VÍA REDES MUNDIALES DE INFORMÁTICA.

ILMO. SR. DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (CONTINUACIÓN)

(13) DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAIS
(14) DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO DEL REPRESENTANTE	Nº DE FAX	Nº TELEFONO	POSEE BUZÓN (CARPETA) OEPM: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

(15) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE

CORREO CORREO ELECTRÓNICO FAX BUZÓN (CARPETA) OEPM BOPI

(16) INDICACIÓN DE LA SUCURSAL DEL REPRESENTANTE SITA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL LUGAR DE PRESENTACIÓN

(17) ACREDITACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN:

<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTA CON ESTA SOLICITUD	<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTARÁ EN SU MOMENTO	<input type="checkbox"/> EL PODER OBRA EN EL EXPEDIENTE Nº _____	<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE CON PODER GENERAL Nº _____
--	---	--	---

4. REPRODUCCIÓN Y DATOS DE LA MARCA

(18) DISTINTIVO

<p>MICARMINACCIÓN</p> <p>UNIVERSITAT DE GRANADA</p>	
(19) TIPO DE DISTINTIVO:	<input type="checkbox"/> DENOMINATIVO <input type="checkbox"/> GRÁFICO <input type="checkbox"/> MIXTO <input type="checkbox"/> TRIDIMENSIONAL <input type="checkbox"/> SONORO <input type="checkbox"/> OTRO
(20) DISTINTIVO DENOMINATIVO ESTÁNDAR:	<input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE DECLARA QUE DESEA QUE LA OEPM PUBLIQUE Y REGISTRE LA PRESENTE MARCA EN LOS CARACTERES ESTÁNDAR UTILIZADOS POR DICHA OFICINA.
(21) REIVINDICACIÓN DEL COLOR COMO CARACTERÍSTICA DISTINTIVA DE LA MARCA:	<input type="checkbox"/> SE REIVINDICAN LOS SIGUIENTES COLORES:
(22) DECLARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA SOBRE LOS QUE NO SE REIVINDICA UN DERECHO EXCLUSIVO DE UTILIZACIÓN (FACULTATIVA).	

(23) DESCRIPCIÓN ESCRITA DE LA MARCA (FACULTATIVA)



5. LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CLASE (24) PRODUCTOS Y SERVICIOS

TESIS DOCTORAL
M. CARMEN ACUYO

UNIVERSIDAD DE
GRANADA



6. REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD UNIONISTA

(25) PAÍS (U OFICINA) DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTERIOR	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTERIOR	NÚMERO DE LA SOLICITUD ANTERIOR

126) TIPO DE PRIORIDAD REIVINDICADA		
<input type="checkbox"/> PRIORIDAD TOTAL Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad para todos los productos y servicios de la presente solicitud de marca.	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD PARCIAL Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad para parte de los productos y servicios de la presente solicitud de marca. En este caso, deberá cumplimentarse la tabla reseñada más abajo de "lista de productos y servicios para los que se reivindica la prioridad"	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD MÚLTIPLE Márquese este recuadro si se reivindica prioridad de más de una solicitud anterior. En este caso, deberá utilizarse una página como ésta para cada prioridad reivindicada y cumplimentarse, si procede, la tabla de "lista de productos y servicios para los que se reivindica la prioridad".

(27) LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LOS QUE SE REIVINDICA LA PRIORIDAD (sólo para el caso de reivindicación de prioridad parcial)
--

CLASE PRODUCTOS Y SERVICIOS

TESIS DOCTORAL
M. CARMEN ACUYO
UNIVERSIDAD DE
GRANADA

SIGUE EN PÁGINA ANEXA

(28) DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA PRIORIDAD REIVINDICADA

COPIA CERTIFICADA DE LA SOLICITUD ANTERIOR

SE ACOMPAÑA CON LA PRESENTE SOLICITUD.

SE APORTARÁ DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES

TRADUCCIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA SI NO ESTUVIERA EN CASTELLANO

SE ACOMPAÑA CON LA PRESENTE SOLICITUD.

SE APORTARÁ DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES



SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

HOJA DE REPRODUCCIÓN DE LA MARCA

HOJA Nº DE 4

1. DATOS DEL SOLICITANTE

(1) APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL		NOMBRE		D.N.I. / N.I.E.	
TESIS DOCTORAL M.CARMEN ACUYO		CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD		PAÍS	
		DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		PROVINCIA	

2. REPRODUCCIÓN DE LA MARCA

DISTINTIVO: MÁXIMO 8 X 12 CM.

UNIVERSIDAD DE
GRANADA

MADRID AGREEMENT CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS
AND PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT

TESIS DOCTORAL
M.CARMEN ACUYO

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION
GOVERNED BY BOTH THE MADRID AGREEMENT
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS
AND THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT

(Rule 9 of the Common Regulations)

GRANADA



World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18,
1211 Geneva 20, Switzerland

Tel.: (41-22) 338 9111

Fax (International Trademark Registry): (41-22) 740 1429
e-mail: intreg.mail@wipo.int – Internet: <http://www.wipo.int>

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION
GOVERNED BY BOTH THE MADRID AGREEMENT AND THE PROTOCOL

For use by the applicant; this international application contains, in addition to the application form, the following number of sheets:

For use by the applicant/Office of origin
Applicant's reference:
Office's reference:

For use by the International Bureau:
Total additional sheets received:

1 CONTRACTING STATE WHOSE OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN:

2 APPLICANT

Identification code
(where supplied by WIPO):

(a) Name:

(b) Address:

(c) Address for correspondence:

(d) Telephone:

Fax:

(e) Preferred language for correspondence:

English

French

(f) Other indications (as may be required by certain designated Contracting Parties)

(i) if the applicant is a natural person, nationality of applicant:

(ii) if the applicant is a legal entity:

- legal nature of the legal entity:
- State and, where applicable, territorial unit within that State, under the law of which the legal entity is organized:

3 ENTITLEMENT TO FILE

(a) Indicate in the appropriate box:

(i) whether the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the Contracting State mentioned in item 1;

(ii) if there is no such establishment in the Contracting State mentioned in item 1 or in any other Contracting State, that the applicant is domiciled in the Contracting State mentioned in item 1;

(iii) if there is no such establishment or domicile in the Contracting State mentioned in item 1 or in any other Contracting State, that the applicant is a national of the Contracting State mentioned in item 1.

(b) Where the address of the applicant, given in item 2(b), is not in the State mentioned in item 1, indicate in the space provided below:

(i) if the box corresponding to paragraph (a)(i) of the present item has been checked, the address of the applicant's industrial or commercial establishment in that State, or,

(ii) if the box corresponding to paragraph (a)(ii) of the present item has been checked, the domicile of the applicant in that State.

4 REPRESENTATIVE (if any)

Identification code
(where supplied by WIPO):

Name:

Address:

Telephone: Fax:

5 BASIC REGISTRATION

Basic registration number:

Basic registration date: (dd/mm/yyyy)

6 PRIORITY CLAIMED

The applicant claims the priority of the earlier filing mentioned below.

Office of priority filing:

Priority filing number (if available):

Priority filing date: (dd/mm/yyyy)

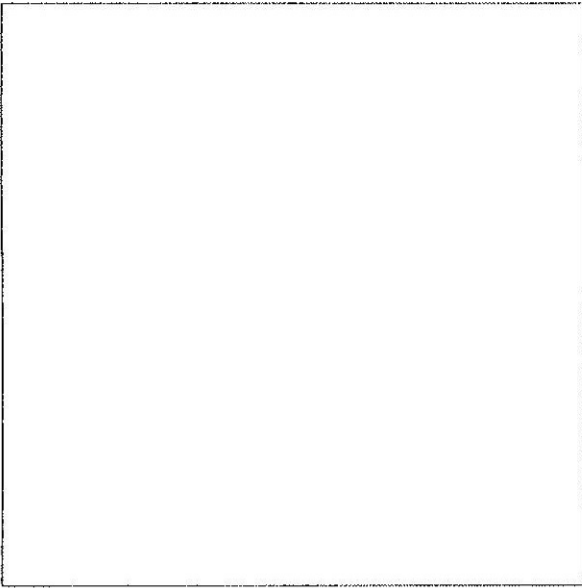
If the claiming of priority does not relate to all the goods and services listed in item 10 of this form, indicate in the space provided below the goods and services for which priority is claimed.

TESIS DOCTORAL
VICARIN MONTAÑANO

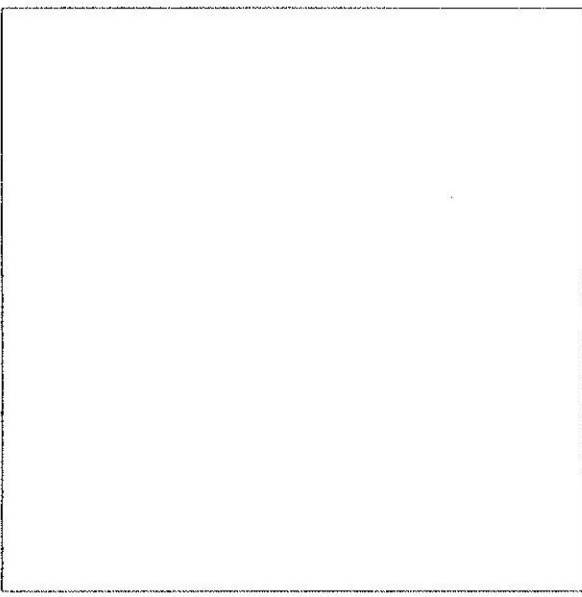
7

THE MARK

(a) Place the reproduction of the mark, as it appears in the basic registration, in the square below.



(b) Where the reproduction in item (a) is in black and white and color is claimed in item 8 of this form, place a color reproduction of the mark in the square below.



The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a mark in standard characters.

Where the Office of origin has addressed this form by telefacsimile, the present space must be completed before addressing the original of this page to the International Bureau.

Basic registration number or Office reference number as shown on the first page of this form:

Signature by the Office of origin:

8 COLOR(S) CLAIMED

The applicant claims color as a distinctive feature of the mark.

Color or combination of colors claimed:

Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain designated Contracting Parties):

9 MISCELLANEOUS INDICATIONS

(a) Transliteration of the mark (where applicable):

(b) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties)

(i) into English:

(ii) into French:

(c) Where applicable, check the relevant box or boxes below:

Three-dimensional mark Sound mark Collective mark, certification mark, or guarantee mark

(d) Description of the mark where a description is contained in the basic registration:

10

(a) GOODS AND SERVICES FOR WHICH INTERNATIONAL REGISTRATION IS SOUGHT
(If the space provided is not sufficient, use a continuation sheet and check the box)

Class Goods and services

(b) The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties, as follows:
(If the space provided is not sufficient, use a continuation sheet and check the box)

Contracting Party

Class(es) or list of goods and services for which protection is sought in this Contracting Party

11 DESIGNATED CONTRACTING PARTIES

Check the corresponding boxes to designate Contracting Parties

<input type="checkbox"/> AG Antigua and Barbuda	<input type="checkbox"/> DZ Algeria	<input type="checkbox"/> KZ Kazakhstan	<input type="checkbox"/> RU Russian Federation
<input type="checkbox"/> AL Albania	<input type="checkbox"/> EE Estonia	<input type="checkbox"/> LI Liechtenstein	<input type="checkbox"/> SD Sudan
<input type="checkbox"/> AM Armenia	<input type="checkbox"/> EG Egypt	<input type="checkbox"/> LR Liberia	<input type="checkbox"/> SE Sweden
<input type="checkbox"/> AT Austria	<input type="checkbox"/> ES Spain	<input type="checkbox"/> LS Lesotho	<input type="checkbox"/> SG Singapore*
<input type="checkbox"/> AU Australia	<input type="checkbox"/> FI Finland	<input type="checkbox"/> LT Lithuania	<input type="checkbox"/> SI Slovenia
<input type="checkbox"/> AZ Azerbaijan	<input type="checkbox"/> FR France	<input type="checkbox"/> LV Latvia	<input type="checkbox"/> SK Slovakia
<input type="checkbox"/> BA Bosnia and Herzegovina	<input type="checkbox"/> GB United Kingdom*	<input type="checkbox"/> MA Morocco	<input type="checkbox"/> SL Sierra Leone
<input type="checkbox"/> BG Bulgaria	<input type="checkbox"/> GE Georgia	<input type="checkbox"/> MC Monaco	<input type="checkbox"/> SM San-Marino
<input type="checkbox"/> BT Bhutan	<input type="checkbox"/> GR Greece	<input type="checkbox"/> MD Rep. of Moldova	<input type="checkbox"/> SZ Swaziland
<input type="checkbox"/> BX Benelux	<input type="checkbox"/> HR Croatia	<input type="checkbox"/> MK The former Yugoslav Rep. of Macedonia	<input type="checkbox"/> TJ Tajikistan
<input type="checkbox"/> BY Belarus	<input type="checkbox"/> HU Hungary	<input type="checkbox"/> MN Mongolia	<input type="checkbox"/> TM Turkmenistan
<input type="checkbox"/> CH Switzerland	<input type="checkbox"/> IE Ireland*	<input type="checkbox"/> MZ Mozambique	<input type="checkbox"/> TR Turkey
<input type="checkbox"/> CN China	<input type="checkbox"/> IS Iceland	<input type="checkbox"/> NO Norway	<input type="checkbox"/> UA Ukraine
<input type="checkbox"/> CU Cuba	<input type="checkbox"/> IT Italy	<input type="checkbox"/> PL Poland	<input type="checkbox"/> UZ Uzbekistan
<input type="checkbox"/> CZ Czech Republic	<input type="checkbox"/> JP Japan	<input type="checkbox"/> PT Portugal	<input type="checkbox"/> VN Viet Nam
<input type="checkbox"/> DE Germany	<input type="checkbox"/> KE Kenya	<input type="checkbox"/> RO Romania	<input type="checkbox"/> YU Yugoslavia
<input type="checkbox"/> DK Denmark	<input type="checkbox"/> KG Kyrgyzstan		<input type="checkbox"/> ZM Zambia
	<input type="checkbox"/> KP Democratic People's Republic of Korea		

Others:

* By designating Ireland, Singapore or the United Kingdom, the applicant declares that he has the intention that the mark will be used by him or with his consent in that country in connection with the goods and services identified in this application.

12 SIGNATURE BY THE APPLICANT OR HIS REPRESENTATIVE
(if required or allowed by the Office of origin)

..... (dd/mm/yyyy)

13 CERTIFICATION AND SIGNATURE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE OFFICE OF ORIGIN

(a) Certification

The Office of origin certifies

(i) that it received from the applicant a request to present this application, and that this request was received, or, as provided in Rule 11(1) of the Regulations, is deemed to have been received on

(jj/mm/yyyy)

(ii) that the applicant named in item 2 is the same as the holder named in the basic registration mentioned in item 5; that the mark in item 7(a) is the same as in the basic registration; that, where applicable, the claim for color in item 8 is the same as in the basic registration; that all the indications given in item 9(c) and (d) also appear in the basic registration; that the goods and services listed in item 10 are covered by the list of goods and services appearing in the basic registration. (If the present international application is based on two or more basic registrations of the same mark, the certification shall be deemed to apply to all those basic registrations.)

(b) Office's signature:

Date of signature:

(dd/mm/yyyy)

FEE CALCULATION SHEET

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account: Account number:

Identity of the party giving the instructions:

(b) AMOUNT OF FEES; METHOD OF PAYMENT

Basic fee (653 Swiss francs if the reproduction of the mark is in black and white only; 903 Swiss francs if there is a reproduction in color)

Complementary and supplementary fees:

Number of designations for which complementary fee is applicable

Complementary fee = 73 Swiss francs
Total amount of the complementary fees =>

Number of classes of goods and services beyond three

Supplementary fee = 73 Swiss francs
Total amount of the supplementary fees =>

Individual fees (Swiss francs):

Designated Contracting Parties	Individual fee	Designated Contracting Parties	Individual fee
UNIVERSIDAD DE GRANADA			

Total individual fee =>
Grand total</p></div>

Identity of the party effecting the payment:

	Holder of the account	Account number
Debit from a current account with WIPO	<input type="checkbox"/>	
Payment received and acknowledged by WIPO	<input type="checkbox"/>	
Payment made by banker's check (attached)	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy
Payment made by banker's check (sent separately)	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO bank account N° 48 7080-81 with the Crédit Suisse, Geneva	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal check account N° 12-5000-8, Geneva	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy

MM5(E) - X.01

TESIS DOCTORAL
M. CARMEN ACUYO

UNIVERSIDAD DE
GRANADA

APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE

For use by the applicant/holder or the representative; in addition to this form, the following number of sheets is attached:
.....

For use by the applicant/holder, representative or Office
Applicant/holder's reference:
Office's reference:

For use by the International Bureau:
Total additional sheets received:

APPLICANT/HOLDER
Identification code (where supplied by WIPO):
Name:

REPRESENTATIVE
Identification code (where supplied by WIPO):
Name:
Address:
Telephone: Fax:

INTERNATIONAL APPLICATION(S)/INTERNATIONAL REGISTRATION(S) CONCERNED
This appointment relates to:
(a) The international application(s) identified below (by the basic application or basic registration number) as well as any international registration(s) resulting therefrom:
.....
.....
.....
.....
(b) The international registration(s) identified below:
.....
.....
.....
(c) All future international applications and/or registrations of the applicant/holder identified in item 1.

SIGNATURE BY THE APPLICANT/HOLDER
(where this request is presented directly to the International Bureau or, where presented by an Office, if that Office requires or allows such a signature)
..... (dd/mm/yyyy)

SIGNATURE BY THE OFFICE
(where this request is presented through an Office)
..... (dd/mm/yyyy)

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA NOMBRE COMERCIAL

1. DATOS SOLICITUD IMPUGNADA

(1) NÚMERO SOLICITUD	(2) FECHA PUBLICACIÓN BOPI	(3) SOLICITANTE
----------------------	----------------------------	-----------------

2. DATOS DEL Oponente

(4) APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL		NOMBRE		N.I.F.
(5) LEGITIMACIÓN: ESTADO NACIONALIDAD DEL Oponente		ESTADO DE RESIDENCIA DEL Oponente		ESTADO DE ESTABLECIMIENTO DEL Oponente
(6) DIRECCIÓN NOTIFICACIONES: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS
(7) DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL Oponente	Nº FAX	Nº TELÉFONO	INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE	
<input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> FAX		<input type="checkbox"/> SIGUE EN PÁGINA ANEXA		

3. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL Oponente

(8) REPRESENTACIÓN		<input type="checkbox"/> EL Oponente NO ESTÁ REPRESENTADO <input type="checkbox"/> AGENTE PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> EMPLEADO DE LA EMPRESA <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE	
(9) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE (Y Nº DE COLEGIADO, SI FUERA AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)		NOMBRE	
(10) DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA
(11) DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE		Nº DE FAX	Nº TELÉFONO
<input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> BUZÓN (CARPETA) OEPM <input type="checkbox"/> BOPI		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

4. CAUSA DE LA OPOSICIÓN

(12) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE	
<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE CON PODER GENERAL Nº: _____	
(13) ACREDITACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN:	
<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTA CON ESTE ESCRITO	<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTARÁ EN SU MOMENTO EL EXPEDIENTE Nº: _____

5. ENUMERACIÓN DE TODOS LOS REGISTROS O SOLICITUDES ANTERIORES EN QUE SE BASA LA OPOSICIÓN

<input type="checkbox"/> REGISTRO O SOLICITUD ANTERIOR PRIORITARIA	<input type="checkbox"/> ART. 9.1 LEY DE MARCAS, LETRA: _____	<input type="checkbox"/> ART. 10 LEY DE MARCAS	<input type="checkbox"/> MARCA NO REGISTRADA NOTORIAMENTE CONOCIDA ART. 6.2 d) LEY DE MARCAS
--	---	--	--

6. ÍNDICE DE DOCUMENTOS Y FIRMA

(14) MODALIDAD Y NÚMERO/DÍGITO	(15) ÍNDICE DE DOCUMENTOS	(16) FECHA Y FIRMA Oponente O REPRESENTANTE	(17) Nº TOTAL DE PÁGINAS CON ANEXOS:
--------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------------

7. IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CADA REGISTRO O SOLICITUD ANTERIOR EN QUE SE BASA LA OPOSICIÓN

(18) MODALIDAD Y NÚMERO	(19) FECHAS SOLICITUD Y PRIORIDAD	(20) SITUACIÓN REGISTRAL <input type="checkbox"/> REGISTRADA <input type="checkbox"/> EN TRAMITACIÓN	(21) PROTECCIÓN RECLAMADA <input type="checkbox"/> MARCA NOTORIA <input type="checkbox"/> MARCA RENOMBRADA (ART. 8 LEY DE MARCAS)
-------------------------	-----------------------------------	--	--

8. REPRODUCCIÓN/DESCRIPCIÓN DEL DERECHO ANTERIOR OPONENTE SI NO ESTÁ REGISTRADO EN OEPM

(22) DISTINTIVO	(23) DESCRIPCIÓN
-----------------	------------------

9. CLASES Y PRODUCTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES CONTRA LOS QUE SE FORMULA Y EN LOS QUE SE BASA LA OPOSICIÓN

CLS. (24) PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA SOLICITUD A LOS QUE SE FORMULA OPOSICIÓN M. CARMEN ACUÑO UNIVERSIDAD DE GRANADA	(25) PRODUCTOS/SERVICIOS DERECHO ANTERIOR EN QUE SE BASA LA OPOSICIÓN
---	---

Legislación



I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

23093 LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La presente Ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9.ª de la Constitución.

Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley, obedecen a tres órdenes de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legislación, de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

II

En lo que se refiere a los motivos de carácter constitucional, la Ley plasma fielmente los criterios jurisprudenciales de delimitación de competencias, atribuyendo éstas a los órganos autonómicos o estatales conforme a lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexión se fijan de un modo amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios del sistema de registro y facilitarles un adecuado acceso a esta especial propiedad que constituye la protección de los signos distintivos.

III

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria —salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional—, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo de Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Comenzando por el Protocolo, su incorporación al Derecho español ha exigido reformar el Título que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. Así, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no sólo en el registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad

para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aquí se contempla la posibilidad de transformación en marca nacional.

Menor relevancia presenta la incorporación de las directrices contenidas en el ADPIC. Es cuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual —incluidas las marcas—, al adaptarlo a las últimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya han sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar ésta directamente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a su vez, influyó decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuación a este Acuerdo sólo ha precisado las siguientes medidas específicas: la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la protección reforzada de las marcas notorias registradas; y, finalmente, la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.

La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales se ve culminada con la adecuación al Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es este un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.

Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepción de este Tratado destacan la implantación de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable a las marcas internacionales que entran en la fase nacional española); la consiguiente creación de tasas por clase; la supresión del deber de declaración de uso de la marca; la admisión de la división de la solicitud o registro de la marca; la supresión de la exigencia de titulación pública como requisito de inscripción del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el sistema tradicional con carácter optativo; y, por último, la desaparición de las tasas quinquenales. Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley, aunque las dos últimas ya fueron introducidas en nuestro ordenamiento (Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear), al haber entrado en vigor para España dicho Tratado el 17 de marzo de 1999 y no permitirse en el mismo demorar su instauración, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las otras modificaciones, que ahora se implantan, pues las mismas pudieron posponerse hasta el 1 de agosto de 2002 en el acto de depósito del Instrumento de Ratificación mediante la oportuna declaración.

IV

No todas las novedades que introduce la presente Ley obedecen a la necesidad de armonizar nuestro Derecho con los Ordenamientos Comunitario e Internacional. Existe un considerable número de artículos en los que se recogen opciones legislativas cuyo común denominador es el de dotar a la marca de un procedimiento ágil y lógico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la experiencia de diez años de aplicación de

la Ley de Marcas y aquellas otras que, habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno jurídico, se hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro Derecho. La Ley trata así de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad de la Información. Todo ello sin pérdida de los niveles de seguridad jurídica que la adquisición de estos derechos requiere.

La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios clásicos de carácter registral como los de publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.

El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias —con los mismos efectos en España que una marca nacional— sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.

Dentro de la regulación del procedimiento, se introducen otras importantes novedades como la figura de la «restitutio in integrum», que ya incorporó el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida. Se contempla, así mismo, la suspensión del procedimiento de concesión cuando la oposición se basa en una mera solicitud de registro o cuando se hubiera entablado una acción reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente,

así como en el supuesto de presentación de una solicitud de división o a petición conjunta de todos los interesados. El cuerpo normativo que ahora se aprueba también contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro y regula los modos de notificación y la consulta pública de expedientes, adaptando el procedimiento de registro de los signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Información, previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electrónico o de realizar consultas de expedientes por vías telemáticas. En este ámbito de adaptación a la Sociedad de la Información, merecen ser destacadas las previsiones contenidas en la Ley sobre la utilización futura de medios electrónicos o telemáticos para la presentación de solicitudes y demás documentos.

Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.

En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la posición exclusiva del titular de la marca; al ampliar el alcance del «ius prohibendi» a los medios de identificación del producto o servicio, cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos; al extender asimismo ese «ius prohibendi» a la utilización de la marca en redes de comunicación telemática; al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de culpa o negligencia; al considerar indemnizable el daño infligido al prestigio o reputación de la marca; y, finalmente, al habilitar al titular para impedir la reproducción de su marca en diccionarios, si ello perjudica su carácter distintivo. Se supera la deficiencia técnica de la legislación anterior, estableciendo el mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias y renombradas registradas y, en cuanto a las acciones que puede ejercitar el titular, se incorpora la de reclamar la destrucción de los bienes ilícitamente marcados.

Desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marca.

La nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan. Respecto de la caducidad, la Ley introduce el principio general de que las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. En los casos de caducidad por falta de renovación, se introducen garantías en beneficio de quienes hubieran ejercido una acción reivindicatoria

o fueran titulares inscritos de un embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca.

Se reordena la regulación de las marcas colectivas y de garantía, procurando que las diferencias que separan a estas dos modalidades de marcas aparezcan más nitidamente definidas, eliminando el confusiónismo que siempre ha envuelto a las mismas.

El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar, ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de esta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público. Se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección. Finalmente, la regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas, instaura el principio de su libre cesión y la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos.

La Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno político y económico, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal. Por otra parte, la protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ámbitos territoriales si no existiera oposición de tercero, como consecuencia del nuevo procedimiento, en que se suprime el examen de oficio de las autoridades. La Ley fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias el tránsito a este nuevo modo de protección de los rótulos de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores.

Por fin, se modifican las tasas exigibles por los servicios prestados al amparo de la Ley de Marcas, adecuándolas al marco internacional y comunitario y suprimiendo algunas de las existentes para simplificar este aspecto de la relación entre los interesados y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Ámbito de aplicación.*

1. Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:

- a) Las marcas.
 - b) Los nombres comerciales.
2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a los derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Marcas, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.

3. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las

Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.

Artículo 2. Adquisición del derecho.

1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.

3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelve la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.

Artículo 3. Legitimación.

1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo «Convenio de París», así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

2. También podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos.

3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley.

TÍTULO II

Concepto de marca y prohibiciones de registro

CAPÍTULO I

Concepto de marca

Artículo 4. Concepto de marca.

1. 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.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

- Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
- Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
- Los sonoros.
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

CAPÍTULO II

Prohibiciones absolutas

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.
- Los que carezcan de carácter distintivo.
- Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
- Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
- Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipon», «estilo», «imitación» u otras análogas.

i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el

registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.

CAPÍTULO III

Prohibiciones relativas

Artículo 6. Marcas anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:
 - a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
 - b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior, y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

- a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias.
- b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.
- c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.
- d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:
 - a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
 - b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticos o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.
2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:
 - a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
 - b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comer-

cial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando; por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a), b) y c), y en el artículo 7.2.

Artículo 9. Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
 - a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
 - b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
 - c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.
 - d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.
2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.

Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.

1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una

marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.

- b) La identificación del solicitante.
- c) La reproducción de la marca.
- d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

2. La solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 que se soliciten.

3. La solicitud de marca deberá cumplir los demás requisitos que se establezcan reglamentariamente.

TÍTULO III

Solicitud y procedimiento de registro

CAPÍTULO I

Solicitud de registro

Artículo 11. *Presentación de la solicitud.*

1. La solicitud de registro de marca se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.

2. Los solicitantes domiciliados en las Ciudades de Ceuta y Melilla presentarán la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. También podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva.

5. Podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante la solicitarán a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial.

6. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.

7. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se determinen.

8. La solicitud de registro de marca también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud.

9. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua.

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

Artículo 13. *Fecha de presentación de la solicitud.*

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, conforme a lo previsto en el artículo 11, reciba los documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.

2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una Oficina de Correos será la del momento en que dicha oficina reciba los documentos que contengan los elementos previstos en el apartado 1 del artículo 12, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de Correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación.

3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora de su presentación, se le asignará la última hora del día. Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignará el último minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignará la última hora y minuto del día.

Artículo 14. *Derecho de prioridad unionista.*

1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la Organización Mundial del Comercio o sus causahabientes gozarán, para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París.

2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección de la misma marca en un Estado u Organización internacional no mencionados en el apartado anterior, que reconozca a las solicitudes de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.

3. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 15. *Prioridad de exposición.*

1. El solicitante de una marca que hubiera designado con ella productos o servicios en una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho de prioridad de la fecha de la primera presentación de los

productos o servicios con la marca solicitada en la exposición, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella fecha.

2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista en el apartado 1 deberá justificar, en los términos que se determinen reglamentariamente, que los productos o servicios se presentaron en la exposición con la marca solicitada y en la fecha invocada. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

CAPÍTULO II

Procedimiento de registro

Artículo 16. Examen de admisibilidad y de forma.

1. El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11, examinará:

- Si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha de presentación conforme al artículo 13.
- Si se ha satisfecho la tasa de solicitud.
- Si la solicitud de marca reúne los demás requisitos formales establecidos reglamentariamente.
- Si el solicitante está legitimado para solicitar una marca, conforme al artículo 3 de esta Ley.

2. Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, se decretará la suspensión de la tramitación del expediente y se otorgará al solicitante el plazo que reglamentariamente se determine para que los subsane o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes.

3. Si la irregularidad consistiera en el incumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación, se otorgará la del día en que se subsane esta irregularidad.

4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de la tasa de solicitud y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubiera abonado dicha tasa en su totalidad, se continuará la tramitación respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.

5. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado haya contestado, el órgano competente resolverá teniendo por desistida la solicitud. Se procederá del mismo modo cuando, a juicio del órgano competente, las irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.

Artículo 17. Remisión de la solicitud.

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos imputados, con indicación, en su caso, de la fecha de presentación otorgada, si hubiera sido recibida conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 16.

2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, serán notificadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez que la resolución sea firme, con indicación de su fecha de adopción. Si la resolución hubiera sido impugnada, también se notificará esta circunstancia.

Artículo 18. Publicación de la solicitud.

1. Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en

el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la misma fuera contraria al orden público o las buenas costumbres conforme a lo previsto en el artículo 5.1, letra f). En este caso, se comunicará al interesado el reparo observado, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente las alegaciones oportunas. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá, decretando la continuación de la tramitación o la denegación de la solicitud.

2. Si la solicitud padeciera algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara su publicación, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará el defecto al interesado para su subsanación, procediéndose conforme a lo establecido en el artículo 16.

3. La publicación de solicitud de marca, a que se refiere el apartado 1, deberá incluir:

- El nombre y dirección del solicitante.
- El nombre y dirección del representante, si lo hubiere.
- El número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reclamada.
- La reproducción del signo solicitado como marca y, en su caso, una declaración en los términos de la prevista en el apartado 2 del artículo 21.
- La lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclátor Internacional.

4. Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecutivos de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.

Artículo 19. Oposiciones y observaciones de terceros.

1. Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas en el título II.

2. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y solo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.

3. Los órganos de las Administraciones públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos y asociaciones no adquirirán la cualidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22.

Artículo 20. Examen de fondo.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la

solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 21.1.

2. Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los artículos 5 y 9.1, letra b), la marca será registrada. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de registro de la marca.

Artículo 21. Suspensión de la solicitud.

1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.

2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos de la protección solicitada.

Artículo 22. Resolución de la solicitud.

1. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma.

2. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate.

3. La resolución de denegación del registro de la marca se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en la forma que se determine reglamentariamente.

4. Concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el título de registro de la marca.

CAPÍTULO III

Disposiciones generales sobre el procedimiento

Artículo 23. Retirada, limitación y modificación de la solicitud.

1. El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga.

2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte substancialmente a la marca ni amplíe o cambie

la lista de productos o servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada.

3. La limitación y modificación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 24. División de la solicitud o del registro de la marca.

1. El solicitante o titular de una marca que comprenda varios productos o servicios podrá dividir la solicitud o registro de ésta en dos o más solicitudes o registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud o registro inicial.

2. La división de la solicitud o registro de la marca sólo podrá efectuarse durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si, con dicha división, el suspenso, la oposición o el recurso quedarán circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales. También podrá efectuarse la división de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmisión parcial de los mismos.

3. Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud o registro inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

4. La división estará sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 25. Restablecimiento de derechos.

1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La solicitud deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incurrirá en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá el período de un año del plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 32.

3. La solicitud deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

4. Será competente para resolver la solicitud el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos contemplados en el apartado del presente artículo, en los apartados 1 y 2 del artículo 14, en el apartado 1 del artículo 15 y en el apartado 2 del artículo 19. Tampoco serán aplicables estas disposiciones respecto del plazo de interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos.

6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca, éste no podrá alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios

bajo un signo idéntico o similar a la marca durante el período comprendido entre la pérdida del derecho sobre la solicitud o sobre la marca y la publicación de la mención del restablecimiento de ese derecho.

7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre la marca cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un signo idéntico o similar.

8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso el tercero que pueda prevalecer de las disposiciones de los apartados 6 y 7.

Artículo 26. Suspensión de procedimientos de tramitación.

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender el procedimiento de tramitación:

- Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior de registro, hasta el momento en que recaiga una resolución sobre dicha solicitud que ponga fin a la vía administrativa.
- A instancia del solicitante que hubiera entablado una acción de nulidad, caducidad o reivindicación del signo anterior oponente, hasta que recaiga sentencia firme, y sin perjuicio de que sea decretada judicialmente.
- Cuando sea presentada una solicitud de división, por el tiempo preciso para la resolución de la misma.
- A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.

Artículo 27. Revisión de actos en vía administrativa.

1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No se procederá a la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado, al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la resolución, fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada, al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.

3. Frente a la concesión de una marca la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y 52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los Tribunales.

4. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, serán recurribles con sujeción a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en las normas orgánicas que rijan para los respectivos órganos.

Artículo 28. Arbitraje.

1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.

2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.

3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca:

- Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
- Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
- Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por todos los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso administrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral.

5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido.

6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

7. El laudo arbitral firme deberá ser comunicado fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación prevista en el apartado 4. Transcurrido este plazo no procederá ejecutar el laudo arbitral.

Artículo 29. Notificaciones.

1. Las notificaciones que deba efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas se ajustarán a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.

2. Cuando un destinatario así lo solicite y posea un buzón en la Oficina Española de Patentes y Marcas, las notificaciones se podrán efectuar mediante el depósito en dicho buzón del acto o resolución que deba notificarse. En la notificación se indicará la fecha de depósito, y producirá sus efectos desde el quinto día siguiente al de depósito.

3. Cuando el interesado así lo solicite, las notificaciones se realizarán mediante publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», mediante telefax, mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las notificaciones que se practiquen al intereso a través de un representante profesional lo serán en todo caso por medio de la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la decisión recaída, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos sin

perjuicio de que, además previamente, y con efectos meramente informativos, se hubiere comunicado el texto íntegro del acto a dicho representante por medio de su depósito en el buzón de que disponga en la Oficina Española de Patentes y Marcas, correo electrónico u otro medio idóneo de que disponga la Oficina, en la forma que reglamentariamente se determine.

4. Quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán, a efectos de notificaciones, designar un domicilio en España.

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación en España o la notificación no hubiere podido practicarse después de dos intentos, la notificación se efectuará mediante publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

6. Las notificaciones que deban practicar los órganos competentes de las Comunidades Autónomas lo serán de acuerdo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la normativa propia que les sea aplicable.

Artículo 30. *Consulta pública de expedientes.*

1. Los expedientes relativos a solicitudes de registro todavía no publicadas sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. No obstante, cualquiera que pruebe que el solicitante del registro ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de su solicitud, podrá consultar el expediente antes de la publicación de aquella y sin el consentimiento del solicitante.

2. Una vez publicada la solicitud, los expedientes podrán ser consultados, previa petición y con sujeción a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.

3. La situación jurídica de los expedientes se hará pública por medios telemáticos en la forma y con las limitaciones técnicas que puedan concurrir y las que reglamentariamente se establezcan.

TÍTULO IV

Duración, renovación y modificación de la marca registrada

Artículo 31. *Duración.*

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 32. *Renovación.*

1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la misma o de sus derechohabientes, presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 11, que deberán acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá, junto con la documentación que se acompañe, en el plazo de cinco días a la Oficina, contando el plazo para su resolución a partir de la recepción del expediente.

2. La solicitud se presentará acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases que comprenda la solicitud de renovación.

3. La solicitud se presentará y la tasa se abonará en los seis meses anteriores a la expiración del registro. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses a partir de la expiración de registro, con la obligación de satisfacer, de forma simultánea, un recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, de un 50 por ciento si se efectúa dentro de los tres siguientes.

4. Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos no fueran abonados en su totalidad, se concederá la renovación respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.

5. Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca será renovado, únicamente, en relación con los productos o servicios de que se trate.

6. La renovación, que será inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del correspondiente período de diez años.

7. Si la renovación no fuera acordada se reembolsará, a petición del interesado, el 75 por ciento de la tasa de renovación pagada.

Artículo 33. *Modificación.*

1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca, tal como fue registrada originalmente, podrá registrarse a instancia del titular.

2. La solicitud de modificación, presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de conformidad con lo establecido en el artículo 11, dará lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera registrada, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una reproducción de la marca tal como quede modificada. Cualquiera tercero que considere perjudicado podrá recurrir esta modificación. Si la solicitud no se presentase ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, se procederá de conformidad con los efectos expresados en el apartado 1 del artículo anterior.

TÍTULO V

Contenido del derecho de marca

CAPÍTULO I

Efectos del registro de la marca y de su solicitud

Artículo 34. *Derechos conferidos por la marca.*

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- a) Cualquier signo idéntico a la marca para producir los o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
- b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público.

el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o un menoscabo del carácter registrado.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

- Poner el signo en los productos o en su presentación.
- Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- Importar o exportar los productos con el signo.
- Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.
- El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.
- Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.

Artículo 35. *Reproducción de la marca en diccionarios.*

Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

Artículo 36. *Agotamiento del derecho de marca.*

- El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
- El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Artículo 37. *Limitaciones del derecho de marca.*

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico,

siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

- De su nombre y de su dirección;
- De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos;
- De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

Artículo 38. *Protección provisional.*

1. El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.

2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.

3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme.

4. La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca.

CAPÍTULO II

Obligación de uso de la marca

Artículo 39. *Uso de la marca.*

1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

- El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.
- La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.
- La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.
- Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.

CAPÍTULO III

Acciones por violación del derecho de marca

Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.

El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.
- d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
- e) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de algunos de los actos previstos en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvencción, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.

Artículo 42. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular

de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

- a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.
- b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas.

Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Artículo 45. Prescripción de acciones.

1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.
2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá ejercirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

CAPÍTULO IV

Artículo 47. Transmisión de la marca.

La marca como objeto de derecho de propiedad

Artículo 46. Principios generales.

1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquel, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho.

2. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos.

3. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas.

4. Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 2, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiera anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse hasta la resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen de la clase antes expresada.

5. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente será preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicándose las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.

6. El Registro de Marcas es público. La publicidad se hará efectiva, previo pago de las tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suministro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención de copias de los mismos y certificaciones y, de forma gratuita, en la forma prevista en la disposición adicional undécima de la presente Ley.

1. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso.

2. Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.

Artículo 48. Licencia.

1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. El titular de una licencia a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.

5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca.

6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Artículo 49. Solicitud de inscripción de las modificaciones de derechos.

1. La inscripción del cambio en la titularidad del registro de marca deberá solicitarse mediante instancia en la forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud de inscripción deberá acompañarse del justificante de pago de la tasa correspondiente que se abonará según los registros afectados.

2. Si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato, la instancia deberá expresarlo. A elección del solicitante se deberá acompañar a la instancia alguno de los siguientes documentos:

a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca reglamentariamente.

3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, por imperativo de la ley, por resolución admi-

nistrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. De la misma manera se solicitará la inscripción de embargos y demás medidas judiciales.

4. Los apartados anteriores serán aplicables, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a la inscripción de los demás actos o negocios jurídicos contemplados en el apartado 2 del artículo 46, salvo la hipoteca mobiliaria que se registrará por sus disposiciones específicas y la constitución de otros derechos reales o de una opción de compra, para cuya inscripción deberá acompañarse alguno de los documentos públicos previstos en las letras a) o b) del apartado 2.

Artículo 50. Procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos.

1. La inscripción de los actos y negocios jurídicos contemplados en el apartado 2 del artículo 46, podrá solicitarse tanto por el cedente como por el cesionario y la solicitud de inscripción se presentará, conforme a quien sea el solicitante, en el órgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.

2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano competente la numerará y fechará en el momento de su recepción y, dentro de los cinco días siguientes, remitirá, en su caso, los datos de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine.

3. El órgano competente para la recepción examinará si la documentación presentada consta de:

a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el número del registro de marca afectado, los datos de identificación del nuevo titular y la indicación de los productos o servicios a los que afecte la cesión o licencia, si no fueran totales.

b) El documento acreditativo de la cesión o licencia, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 49.

c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el apartado anterior, el órgano competente comunicará las irregularidades observadas al solicitante, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, las subsane. Si no se subsanasen, la solicitud de inscripción se tendrá por desistida, procediéndose, en su caso, conforme establece el apartado 2 del artículo 17. Si la solicitud no presentara ninguna de estas irregularidades o las mismas hubieran sido subsanadas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, si de él se tratara, procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 17.

5. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.

6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones.

7. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente,

la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán sucintamente los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con mención expresa de los siguientes datos:

- a) Nuevo titular del derecho.
- b) Número de expediente.
- c) Identificación de los registros afectados.
- d) Fecha de resolución.
- e) Representante, si hubiere intervenido.
- f) El acto que dio origen a la inscripción.

TÍTULO VI

Nullidad y caducidad de la marca

CAPÍTULO I

Nullidad

Artículo 51. Causas de nulidad absoluta.

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

3. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviene el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

Artículo 52. Causas de nulidad relativa.

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

2. El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un periodo de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.

Artículo 53. Extensión de la excepción de cosa juzgada.

No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.

Artículo 54. Efectos de la declaración de nulidad.

1. La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
- b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

CAPITULO II**Caducidad****Artículo 55. Caducidad.**

1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

- a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.
- b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
- c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.
- d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
- e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
- f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley. Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento.

En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales.

2. Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Serán de aplicación al efecto retroactivo de la caducidad las previsiones establecidas en el apartado 2 del artículo 54 de esta Ley.

Artículo 56. Caducidad por falta de renovación.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada.

2. Tampoco caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de demora previsto en el artículo 32.3 de esta Ley. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad de la marca.

Artículo 57. Renuncia de la marca.

1. El titular podrá renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada.

2. La renuncia deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 11, por escrito y sólo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas. Si la solicitud se presentase ante un órgano distinto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá a aquella, junto con la documentación que la acompañe, en el plazo de cinco días siguientes a su recepción.

3. No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.

Artículo 58. Caducidad por falta de uso de la marca.

En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Artículo 59. *Legitimación.*

La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada:

- a) En los casos previstos en los artículos 51 y 55 c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.
- b) En los casos previstos en el artículo 52, por los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en la letras a) y b) del artículo 9 de la presente Ley.

Artículo 60. *Nulidad y caducidad parcial.*

Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales este registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

Artículo 61. *Anotaciones registrales y ejecutividad y comunicación de sentencias.*

1. Admitida a trámite la demanda de nulidad o caducidad del registro de la marca, el Tribunal, a instancia del demandante, librará mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que haga anotación preventiva de la demanda en el Registro de Marcas.
2. Una vez firme la sentencia, la declaración de nulidad o caducidad del registro de la marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.
3. La sentencia firme que declare la nulidad o caducidad del registro de la marca se comunicará, bien de oficio bien a instancia de parte, a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

TÍTULO VII

Marcas colectivas y marcas de garantía

CAPÍTULO I

Marcas colectivas

Artículo 62. *Concepto y titularidad.*

1. Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.
2. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, 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.

4. La marca colectiva no podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

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.

Artículo 64. *Denegación de la solicitud.*

1. La solicitud de registro de una marca colectiva 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.
2. 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.
3. 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.

Artículo 65. *Modificación del reglamento de uso.*

1. El titular de la marca colectiva deberá someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimará la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 63 o incurra en alguna de las prohibiciones de registro del artículo 64.
2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 66. *Causas de nulidad.*

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una marca colectiva cuando hubiera sido registrado: contraviniendo lo dispuesto en el artículo 64, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.

Artículo 67. Causas de caducidad.

El registro de una marca colectiva caducará, además de por las causas previstas en el artículo 55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

- Que el titular ha negado arbitrariamente el ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de inadmisión de una persona en la asociación, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a admitir en la asociación a la persona arbitrariamente excluida.
- Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso.
- Que a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado 2 del artículo 64.
- Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo 65, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

CAPÍTULO II

Marcas de garantía

Artículo 68. Concepto.

1. Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.

2. No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca.

3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.

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.

Artículo 70. Denegación de la solicitud.

1. La solicitud de registro de una marca 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 68 y 69, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

2. 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.

3. 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.

Artículo 71. Modificación del reglamento de uso.

1. El titular de la marca de garantía deberá someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimará la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 69 o incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 70.

2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 72. Causas de nulidad.

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una marca de garantía cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de los citados preceptos.

Artículo 73. Causas de caducidad.

El registro de una marca de garantía caducará, además de por las causas previstas en el artículo 55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

a) Que el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de denegación injustificada del uso de la marca, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente excluida.

b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso.

c) Que, a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado 2 del artículo 70.

d) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo 71, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso,

se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o suministre.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Artículo 74. Carácter público del reglamento de uso.

El reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía depositado en la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá ser libremente consultado por cualquier persona, sin sujeción a pago de tasa.

Artículo 75. Uso de la marca.

La exigencia de uso de las marcas colectivas y de garantía se entenderá cumplida por el uso que cualquier persona facultada haga conforme al artículo 39 de esta Ley.

Artículo 76. Ejercicio de acciones.

1. Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de garantía no podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo autorización expresa del titular o disposición contraria del reglamento de uso.

2. El titular de una marca colectiva o de garantía podrá reclamar, por cuenta de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artículo 77. Prohibición temporal de registrar marcas colectivas o de garantía canceladas.

Las marcas colectivas y de garantía cuyo registro haya sido cancelado por cualquiera de las causas previstas en esta Ley no podrán ser registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares durante un plazo de tres años a contar desde el día en que fue publicada la cancelación del registro de la marca o, si hubieran caducado por falta de renovación, desde el día en que concluyó el plazo de demora para renovar el registro.

Artículo 78. Normas aplicables.

Las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se aplicarán a las marcas colectivas y de garantía, salvo disposición contraria prevista en el presente Título.

TÍTULO VIII

Marcas internacionales

Artículo 79. Solicitud de extensión territorial a España.

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado en lo sucesivo «Arreglo de Madrid») del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en lo sucesivo «Protocolo») o de ambos, extenderá sus efectos en España.

Artículo 80. Denegación y concesión de la protección en España.

1. Se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con el artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5 del Protocolo.

2. A efectos de la concesión o denegación serán aplicables al registro de la marca internacional, en lo que proceda, los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el apartado 4 del artículo 29.

3. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo 18, queda reemplazada, para las marcas internacionales, por la publicación que la Oficina Internacional efectúa en su gaceta periódica conforme a lo previsto en el artículo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el artículo 3.4) del Protocolo. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.

4. El plazo de oposición establecido en el artículo 19.2 empezará a contar a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la mención a que se refiere el apartado anterior.

5. La denegación de la protección provisional, en el supuesto previsto por el artículo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo «Reglamento común al Arreglo y al Protocolo»).

Artículo 81. Presentación de la solicitud de registro internacional.

1. La solicitud se presentará por el titular de una marca registrada en España, al amparo del Arreglo de Madrid, o por el titular o el mero solicitante de una marca, al amparo del Protocolo, en el órgano que resulte competente, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11.

2. Al solicitarse el registro internacional, su renovación, o la inscripción de cualquier modificación se satisfará una tasa nacional, sin cuyo pago no será tramitada.

Artículo 82. Examen preliminar de la solicitud internacional.

1. Recibida la solicitud de registro internacional, el órgano competente examinará:

a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto por el Reglamento común al Arreglo y al Protocolo.

b) Si la tasa nacional ha sido pagada.

2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos requisitos, se notificará al solicitante los defectos observados, para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, los subsane. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud. Si la solicitud no presentara ninguno de estos defectos o los mismos hubieran sido subsanados, el órgano competente otorgará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibió la solicitud o la subsanación de ésta, según proceda, y la transmitirá, con todo lo actuado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de los cinco días siguientes.

3. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas, como Oficina de origen, examinará si:

a) El solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional de acuerdo con los artículos 1 y 2 del Arreglo de Madrid o, en su caso, del artículo 2 del Protocolo.

b) Las indicaciones que figuran en la solicitud internacional se corresponden con las del registro nacional, o, en su caso, con las de la solicitud de registro nacional, a los efectos de certificar esa conformidad según establece el artículo 3.1) del Arreglo de Madrid o, en su caso, el artículo 3.1) del Protocolo.

4. En el caso de que la solicitud internacional carezca de alguno de los requisitos examinados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará los defectos al solicitante requiriéndole para que los subsane en el plazo reglamentariamente establecido. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud.

5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Española de Patentes y Marcas indicará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibió la subsanación.

Artículo 83. Transformación de un registro internacional.

1. Un registro internacional cancelado en virtud del artículo 6.4 del Protocolo podrá ser transformado en una solicitud de marca nacional para productos o servicios cubiertos en España por dicho registro internacional si dicha solicitud se dirige a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de cancelación de dicho registro internacional.

2. El peticionario de la transformación deberá presentar una solicitud de registro nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. Esta solicitud incluirá, además, los siguientes datos:

- Indicación de que se trata de una solicitud de transformación.
- Número y fecha del registro internacional en que se basa.
- Indicación de si dicho registro está concedido o pendiente de concesión en España.
- Domicilio en España a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4.

A la solicitud de registro deberá adjuntarse una certificación de la Oficina Internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios para los cuales la protección del registro internacional había tenido efectos en España antes de su cancelación. Esta certificación se acompañará de su traducción al castellano.

3. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha del registro internacional o de la extensión posterior para España, según proceda, y, si tenía prioridad, gozará de este derecho. En lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca internacional ya concedida en España, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4. Contra este acuerdo no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa del registro internacional solicitado.

4. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se considerará como fecha de presentación la del día en que la solicitud de transformación hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes y Marcas o, en su caso, la prevista en el artículo 16.3 de esta Ley.

TÍTULO IX

Marcas comunitarias

Artículo 84. Presentación de una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La presentación de una solicitud de marca comunitaria en la Oficina Española de Patentes y Marcas, al amparo del artículo 25.1.b) del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, dará lugar al pago de la tasa correspondiente. La Oficina Española de Patentes y Marcas indicará la fecha de recepción de la solicitud y el número de páginas que la compongan, transmitiéndola a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, si la tasa anteriormente señalada hubiera sido satisfecha.

Artículo 85. Declaración posterior de la caducidad o nulidad.

Cuando una marca comunitaria se beneficie de la antigüedad de una marca anterior con efectos en España, se podrá declarar la caducidad o nulidad de esta marca anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta de renovación, renuncia del titular o impago de las tasas de mantenimiento, en su caso.

Artículo 86. Transformación de la marca comunitaria.

1. El procedimiento de transformación de una solicitud o de una marca comunitaria en solicitud de marca nacional se iniciará con la recepción por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación que le transmita la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

2. En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepción de la petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Abonar las tasas establecidas en el artículo 12.2 de esta Ley.
- Presentar una traducción al castellano de la petición de transformación y de los documentos que la acompañan cuando no estén redactados en este idioma.
- Designar un domicilio en España a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4.
- Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere gráfica o contuviere elementos gráficos.

3. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se cumplieran los requisitos exigidos en el mismo, la solicitud de transformación se tendrá por desistida. Si los requisitos fueran cumplidos, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá sobre la admisibilidad de la transformación, solicitada conforme a lo previsto en los artículos 108.2 y 110.1 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

4. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha de presentación que se le hubiere otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si tenía prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. Por lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca comunitaria ya registrada, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4, salvo que, debido a la renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa provocada por su titular, hubiera quedado

pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso se tramitará como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesión directa previsto en este apartado no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa de la marca comunitaria solicitada.

5. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se considerará, como fecha de presentación la del día en que la solicitud de transformación hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

TÍTULO X

Nombres comerciales

Artículo 87. *Concepto y normas aplicables.*

1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

2. En particular, podrán constituir nombres comerciales:

- Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- Las denominaciones de fantasía.
- Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- Los anagramas y logotipos.
- Las imágenes, figuras y dibujos.
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

Artículo 88. *Prohibiciones de registro.*

No podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:

- Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87.
- Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la presente Ley.
- Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley.

Artículo 89. *Clasificación y tasas aplicables.*

- En la solicitud de registro deberán especificarse las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, según se trate de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos.
- La solicitud y la renovación del nombre comercial estarán sometidas al pago de las tasas correspondientes, según el número de clases que comprenda, en los mismos términos que las marcas.

Artículo 90. *Derechos conferidos por el registro.*

El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 91. *Nulidad y caducidad del nombre comercial*

- Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad del nombre comercial e la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, además, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de la presente Ley.
- Se declarará la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.

Disposición adicional primera. *Jurisdicción y norma procesales.*

Las normas vigentes contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, respect de las patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a excepción del artículo 128 de dicha Ley.

Disposición adicional segunda. *Tasas.*

Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/1971 de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», serán, en materia de signos distintivos, las previstas en el anexo de la presente Ley.

Disposición adicional tercera. *Modificación de la Ley de Patentes.*

- Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 12 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, con la redacción siguiente:

«En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producido sus efectos.»

- El artículo 155 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, queda redactado de la siguiente forma:

«1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- Los interesados con capacidad de obrar en conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea deberán actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial

Disposición adicional cuarta. *Cumplimiento de trámites.*

Cuando un plazo para evacuar un trámite de un procedimiento en materia de propiedad industrial expire en sábado, el trámite de que se trate se podrá efectuar válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.

Disposición adicional quinta. *Plazos de resolución de los procedimientos.*

Los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en esta Ley se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y serán los siguientes:

- a) Concesión de signos distintivos: doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores.
- b) Renovación de signos distintivos: ocho meses si no se produjera ningún suspenso y doce meses en caso contrario.
- c) Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos de asientos registrales: seis meses si no concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.
- d) Restablecimiento de derechos: seis meses.
- e) Transformación de registros internacionales: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca internacional ya concedida en España, y el establecido para el procedimiento de concesión de marcas nacionales, en caso contrario.
- f) Transformación de marcas comunitarias: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca comunitaria ya registrada y el establecido para el procedimiento de concesión de marcas nacionales en caso contrario. En este caso, el plazo se computará desde la fecha en la que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley.
- g) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté sometido a un plazo específico de resolución: veinte meses.

Disposición adicional sexta. «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará periódicamente el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en el que se insertarán las solicitudes, resoluciones y notificaciones relativas al servicio y a los procedimientos de las distintas modalidades de propiedad industrial, conforme a lo que se disponga en sus respectivas legislaciones.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en soporte informático que haga posible su lectura.

Disposición adicional séptima. *Aplicación del restablecimiento de derechos a las demás modalidades registrales de propiedad industrial.*

1. Las normas contenidas en el artículo 25 de la presente Ley serán de aplicación, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a las patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos.

2. Además de las excepciones previstas en el apartado 5 del artículo 25, tampoco será aplicable el restablecimiento de derechos a los plazos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 33 y en el apartado 2 del artículo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Disposición adicional octava. *Utilización de medios electrónicos.*

1. Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que en el plazo de dos años determine, en colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en la materia, los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, los órganos competentes, en su caso, de las Comunidades Autónomas y los usuarios de sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte electrónico. Las condiciones generales, requisitos y características técnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos, serán fijadas por resolución del Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Una vez se establezcan las condiciones generales, requisitos y características técnicas de presentación de solicitudes en soporte magnético o por medios telemáticos, quedará reducido en un 15 por ciento el importe de las tasas de solicitud de registro, división de la solicitud y de renovación, en el supuesto en que los interesados presenten dichas solicitudes en soporte magnético o por medios telemáticos.

Disposición adicional novena. *Comunicación de signos protegidos.*

A los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá comunicarse a esta Oficina:

- a) Por el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de las variedades vegetales protegidas.
- b) Por el órgano competente del Ministerio de Sanidad y Consumo la publicación que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, efectúa de la lista de denominaciones oficiales españolas de las sustancias autorizadas en España, así como la publicación que realiza la Organización Mundial de la Salud de las denominaciones comunes internacionales.
- c) Por los órganos competentes de las distintas Administraciones públicas, los signos de interés público que, conforme a lo previsto en la letra k) del artículo 5.1, hayan de ser protegidos.

Disposición adicional décima. *Régimen contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos efectuadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

1. Las consultas que efectúe la Oficina Española de Patentes y Marcas a bases de datos nacionales o extranjeras, sobre desarrollo tecnológico o, en general, sobre propiedad industrial, no requerirán la celebración de contratos en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.

2. La utilización de esas bases de datos requerirá la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. El pago a los proveedores por las consultas efectuadas a dichas bases de datos podrá realizarse mediante expediente de pagos a justificar.

Disposición adicional undécima. *Prestación de servicios de información por medio de redes de comunicación telemática.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas, en colaboración con las Comunidades Autónomas, podrá poner a disposición a través de redes de comunicación telemática con carácter gratuito el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», así como información sobre la situación jurídica de los expedientes, sobre identidades y parecidos entre signos distintivos, sobre patentes, modelos de utilidad y diseño industrial, sobre el archivo histórico y, en general, sobre aspectos relacionados con la propiedad industrial cuya divulgación se estime conveniente por razones de información tecnológica, difusión de la propiedad industrial u otra justificada.

Disposición adicional duodécima. *Aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

Los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial y, en particular, los procedimientos de registro, renovación e inscripción de cesiones de derechos y demás actos registrales se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional decimotercera. *Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial».*

1. Se modifica el número 1 del artículo 3.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», que quedará redactado como sigue: «1. El Presidente del Organismo.»

2. Se modifica el artículo 4.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», que quedará redactado como sigue:

«Art. 4.º 1. El Presidente del Organismo será el Subsecretario del Ministerio de adscripción de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Son facultades del Presidente del Organismo:

a) Definir la política del Organismo y establecer las directrices de su actuación.

b) Aprobar la gestión del Director del Organismo.

c) Conocer el funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de los informes que periódicamente rinda el Director.

d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos, así como la liquidación anual del mismo.

e) Aprobar la memoria anual de actividades del Organismo.

f) Adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos que por su naturaleza e importancia sean sometidos a su conocimiento.»

3. Se modifica el artículo 5.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», que quedará redactado como sigue:

«Art. 5.º 1. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas será el ejecutor de las directrices marcadas por el Presidente del Organismo y ostentará la representación legal del Organismo y las facultades efectivas de dirección y gestión de los servicios; tendrá a su cargo la vigilancia y fiscalización de todas las dependencias del Organismo; resolverá los asuntos propios de la competencia del mismo, y sus resoluciones en las materias de propiedad industrial de las que sea competente pondrán fin a la vía administrativa.

2. El nombramiento del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se efectuará por Real Decreto a propuesta del Ministro del Departamento de adscripción del Organismo.»

Disposición adicional decimocuarta. *Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan, originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados.*

Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.

Disposición adicional decimoquinta. *Cooperación de la Oficina Española de Patentes y Marcas con Organizaciones Internacionales y Oficinas extranjeras.*

Las actividades de formación y cooperación realizadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en colaboración con Organizaciones Internacionales y las que tenga con Oficinas de Propiedad Industrial extranjeras o sus trabajadores como beneficiados, que pudieran ser consideradas como ayudas o subvenciones, no tendrán que estar precedidas por el trámite de publicidad y concurrencia.

Disposición adicional decimosexta. *Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red.*

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel «.es». La regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial.

Disposición adicional decimoséptima. *Extinción de sociedades por violación del derecho de marca.*

Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley.

Disposición adicional decimoctava. Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas.

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas.

Disposición adicional decimonovena. Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

Por el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, se procederá a remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley regulador de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que sustituya a la vigente Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholotes.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.

Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior.

Disposición transitoria segunda. Aplicación de la presente Ley a los derechos ya registrados.

1. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley, salvo en lo que se dispone en los apartados siguientes.

2. Las marcas y nombres comerciales concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial que no hubieran sido renovados durante la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 seguirán, en cuanto a su renovación y pago de quinquenios las siguientes normas:

a) La primera renovación que se efectúe de los mismos, tras la entrada en vigor de la presente Ley, se presentará dentro de los seis meses anteriores al término de los veinte años de su vida legal y se ajustará a lo previsto en el artículo 32. Esta renovación se otorgará por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud inicial de registro. Las renovaciones posteriores se efectuarán conforme a las previsiones de esta Ley.

b) Hasta la primera renovación que se efectúe tras la entrada en vigor de la presente Ley, estas marcas y nombres comerciales estarán sujetos, bajo sanción de caducidad, al pago de los quinquenios correspondientes. A estos efectos, la fecha de vencimiento de los quinquenios será el último día del mes en que se cumpla cada quinto aniversario de la fecha de concesión del registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.

3. Las marcas y nombres comerciales no comprendidos en el apartado anterior, cuya concesión hubiera sido publicada o cuya última renovación hubiera sido solicitada bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, pero antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1999, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, estarán sujetos, hasta la primera renovación que efectúen tras la entrada en vigor de la presente Ley, al pago de los quinquenios correspondientes, bajo sanción de caducidad. A estos efectos, la fecha de vencimiento del segundo quinquenio

será el último día del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de presentación de la solicitud inicial de registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.

4. La cuantía de los quinquenios a que se refieren los apartados anteriores será la prevista en la tarifa 1.11 del anexo de la presente Ley. Finalizado el plazo para el pago del quinquenio correspondiente, sin haberse satisfecho su importe, podrá abonarse el mismo con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y de un 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la presente disposición transitoria, los rótulos de establecimiento, mientras dure su vigencia registral y en la medida en que no sea incompatible con su propia naturaleza, se regirán por las normas de esta Ley.

2. Los rótulos de establecimiento continuarán temporalmente su existencia registral de acuerdo con lo que se dispone a continuación:

a) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, los rótulos de establecimiento que se hallen vigentes podrán ser renovados por un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley. Esta solicitud de renovación deberá acompañarse del justificante de pago del 50 por ciento de la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Cuando la renovación del rótulo de establecimiento sólo comprenda municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma, la solicitud de renovación se presentará ante los órganos competentes de dicha Comunidad, a los que corresponderá su resolución y anotación registral pertinente, sin perjuicio de la oportuna comunicación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de cinco días, tanto de la presentación de la solicitud de renovación como de la resolución adoptada, a efectos de su anotación registral. La Oficina Española de Patentes y Marcas, previa petición de los órganos autonómicos competentes, remitirá copia de estos expedientes de rótulo de establecimiento. Las tasas que han de abonarse por la renovación de estos rótulos serán percibidas por las Comunidades Autónomas competentes y se abonarán en la forma que las mismas dispongan.

b) Los rótulos de establecimiento que no hubieran sido renovados conforme a lo previsto en la letra anterior o aquellos que resulten concedidos con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera, continuarán su existencia registral hasta la conclusión del período de diez o veinte años por el que hubieran sido concedidos o renovados por última vez. Los rótulos de establecimiento, comprendidos en esta letra, que estuvieran sometidos al pago de quinquenios, deberán abonar éstos, bajo sanción de caducidad, en el plazo previsto en el apartado 2.b) o en el apartado 3 de la disposición transitoria segunda, según la legislación bajo la que hubieran sido concedidos o renovados por última vez. El apartado 4 de la citada disposición transitoria será también de aplicación.

Transcurrido el período de vigencia registral previsto en las letras anteriores, el registro de los rótulos de establecimiento será definitivamente cancelado, pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Com-

petencia Desleal y por lo dispuesto en la disposición transitoria siguiente.

3. Mientras dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento:

a) No podrán registrarse como marcas o nombres comerciales los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos, servicios o actividades para los que se solicitan la marca o nombre comercial. A estos efectos, el titular del rótulo de establecimiento podrá oponerse al registro de dichos signos conforme a lo previsto en el artículo 19 o solicitar la nulidad de los mismos si hubiesen sido registrados en contravención de lo dispuesto en este párrafo.

b) Podrá declararse la nulidad o caducidad de un rótulo de establecimiento en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas. Su nulidad podrá declararse además cuando hubiere sido registrado a pesar de no distinguirse suficientemente de una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, en este caso, para el mismo término municipal, que sean anteriores y para productos, servicios o actividades idénticos o similares.

Disposición transitoria cuarta. *Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados.*

1. El titular o causahabiente de un rótulo de establecimiento que hubiere sido cancelado definitivamente en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, podrá oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posteriores e incompatibles con dicho rótulo en los términos establecidos en la letra a) del apartado 3 de la disposición transitoria tercera.

2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del rótulo de establecimiento hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca o nombre comercial en el término municipal en el que dicho rótulo tiene protección, durante cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de estos signos distintivos se hubiera efectuado de mala fe.

3. Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente no podrán oponerse al uso de los rótulos de establecimiento contemplados en el apartado 1, incluso si los mismos, por aplicación de dichas marcas o nombres comerciales posteriores.

4. Los derechos concedidos en esta disposición transitoria se extinguirán a los veinte años de haber sido cancelado el registro conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, o si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido de tres años.

Disposición transitoria quinta. *Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.*

Las Comunidades Autónomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia para la ejecución de la legislación de propiedad industrial, previa coordinación con la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicarán en sus respectivos Boletines Oficiales la fecha a partir de la cual iniciará su funcionamiento el órgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a lo previsto en esta Ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas serán ejecutadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Disposición transitoria sexta. *Clasificación de los nombres comerciales.*

1. En la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, los nombres comerciales concedidos bajo la legislación anterior se clasificarán conforme a lo previsto en el artículo 89 de esta Ley.

2. El solicitante de la renovación deberá presentar su propuesta de clasificación sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque podrá reordenarlas o renunciar a las que estime oportunas. En caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no considerara correcta la clasificación presentada, propondrá al interesado una nueva clasificación para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, se pronuncie sobre la misma. Transcurrido este plazo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, haya contestado o no el interesado, resolverá.

3. Por esta primera renovación se abonará la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Las renovaciones posteriores quedarán sujetas al pago de la tasa de renovación en la cuantía que corresponda, según el número de clases que comprenda la solicitud de renovación.

Disposición transitoria séptima. *Fusión de registros.*

A petición del interesado en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, podrán unificarse en un único registro las marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislación anterior, siempre que concorra identidad de titular, de signo y de fecha de presentación y se abgñen las tasas de solicitud de renovación suplementarias correspondientes. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de fusión.

Disposición transitoria octava. *Caducidad por falta de pago de quinquenos.*

El artículo 56 de la presente Ley será aplicable a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento cuando hubiera de declararse la caducidad de los mismos por la ausencia de pago de los quinquenos de mantenimiento.

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

- a) La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
- b) Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931, el capítulo II del Título XI, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento.
- c) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», el apartado 4 del artículo 11 en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento y la letra b) del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 11.

d) El artículo segundo del Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

e) De la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, las disposiciones adicionales sexta y séptima y la disposición transitoria segunda.

Disposición final primera. *Título competencial.*

La presente Ley se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. *Desarrollo de la Ley.*

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
 JOSÉ MARIA AZNAR LÓPEZ

ANEXO

Las tasas previstas en la disposición adicional segunda serán las siguientes:

TARIFA PRIMERA

Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos

1.1 Tasa de solicitud de registro:

- a) De una marca o nombre comercial. Por cada clase solicitada: 134,39 euros (22.360 pesetas).
- b) De una marca de garantía o colectiva. Por cada clase solicitada: 268,77 euros (44.720 pesetas).
- c) De un registro internacional (tasa nacional): 36,06 euros (6.000 pesetas).
- d) De una marca comunitaria (tasa de recepción y transmisión): 24,04 euros (4.000 pesetas).

1.2 Tasa de división. Por cada solicitud o registro divisional resultante: 51,09 euros (8.500 pesetas).

1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 89,01 euros (14.810 pesetas).

1.4 Tasa de solicitudes que no tengan señalada una tasa específica: 44,50 euros (7.405 pesetas).

1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada: 19,05 euros (3.170 pesetas).

1.6 Modificaciones: por la modificación de la clase, modalidad, distintivo, lista de productos o servicios, del

reglamento de uso o, en general, por cualquier modificación del expediente autorizada por la Ley, ya sea de la solicitud o del registro de la marca, ya se efectúe de modo espontáneo o como consecuencia de un supuesto decretado de oficio: 21,95 euros (3.585 pesetas).

1.7 Oposiciones: Por formulación de oposición: 38,56 euros (6.410 pesetas).

1.8 Tasas de la renovación del registro:

- a) De una marca o nombre comercial. Por cada clase renovada: 155,60 euros (25.890 pesetas).
- b) De una marca de garantía o colectiva. Por cada clase renovada: 312,53 euros (52.000 pesetas).

1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de renovación y quinquenios sucesivos (régimen transitorio), los recargos serán del 25 por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de seis meses de demora.

1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 89,01 euros (14.810 pesetas).

1.11 Quinquenios sucesivos (régimen transitorio): 69,54 euros (11.570 pesetas).

TARIFA SEGUNDA

Inscripción de cesión de derechos y otras modificaciones

2.1 Por la inscripción o cancelación de cambios en la titularidad, licencias, derechos reales, opciones de compra u otras trabas o medidas cautelares o de ejecución. Por cada registro afectado: 28,24 euros (4.698 pesetas) [hasta un máximo de 6.010,12 euros (1.000.000 de pesetas)].

2.2 Por la inscripción del cambio del nombre del titular o del nombre y/o de la dirección del representante, y por la inscripción de un nuevo representante o de un poder general de representación. Por cada registro afectado: 14,12 euros (2.350 pesetas) [hasta un máximo de 2.404,05 euros (400.000 pesetas)].

TARIFA TERCERA

Otros servicios

3.1 Certificaciones: 14,27 euros (2.375 pesetas).

3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,01 euros (500 pesetas).

3.3 Copia de los documentos obrantes en el expediente: 9,62 euros (1.600 pesetas) más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 0,96 euros (160 pesetas).

TARIFA CUARTA

Publicaciones

4.1 Por la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en materia de signos distintivos: 120,20 euros (20.000 pesetas).

4.2 Por la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo sobre signos distintivos: 120,20 euros (20.000 pesetas).



Trade Marks Act 1994

(1994 c 26)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

PART I

REGISTERED TRADE MARKS

Introductory

Section

1	Trade marks
2	Registered trade marks
<i>Grounds for refusal of registration</i>	
3	Absolute grounds for refusal of registration
4	Specialty protected emblems
5	Relative grounds for refusal of registration
6	Meaning of "earlier trade mark"
7	Raising of relative grounds in case of honest concurrent use
8	Power to require that relative grounds be raised in opposition proceedings
<i>Effects of registered trade mark</i>	
9	Rights conferred by registered trade mark
10	Infringement of registered trade mark
11	Limits on effect of registered trade mark
12	Exhaustion of rights conferred by registered trade mark
13	Registration subject to disclaimer or limitation
<i>Infringement proceedings</i>	
14	Action for infringement
15	Order for erasure, &c of offending sign
16	Order for delivery up of infringing goods, material or articles
17	Meaning of "infringing goods, material or articles"
18	Period after which remedy of delivery up not available
19	Order as to disposal of infringing goods, material or articles
20	Jurisdiction of sheriff court or county court in Northern Ireland
21	Remedy for groundless threats of infringement proceedings
<i>Registered trade mark as object of property</i>	
22	Nature of registered trade mark
23	Co-ownership of registered trade mark
24	Assignment, &c of registered trade mark
25	Registration of transactions affecting registered trade mark

- 26 Trusts and equities
- 27 Application for registration of trade mark as an object of property

Licensing

- 28 Licensing of registered trade mark
- 29 Exclusive licences
- 30 General provisions as to rights of licensees in case of infringement
- 31 Exclusive licensee having rights and remedies of assignee

Application for registered trade mark

- 32 Application for registration
- 33 Date of filing
- 34 Classification of trade marks

Priority

- 35 Claim to priority of Convention application
- 36 Claim to priority from other relevant overseas application

Registration procedure

- 37 Examination of application
- 38 Publication, opposition proceedings and observations
- 39 Withdrawal, restriction or amendment of application
- 40 Registration
- 41 Registration: supplementary provisions

Duration, renewal and alteration of registered trade mark

- 42 Duration of registration
- 43 Renewal of registration
- 44 Alteration of registered trade mark

Surrender, revocation and invalidity

- 45 Surrender of registered trade mark
- 46 Revocation of registration
- 47 Grounds for invalidity of registration
- 48 Effect of acquiescence

Collective marks

- 49 Collective marks

Certification marks

- 50 Certification marks

PART II

COMMUNITY TRADE MARKS AND INTERNATIONAL MATTERS

Community trade marks

- 51 Meaning of "Community trade mark"
- 52 Power to make provision in connection with Community Trade Mark Regulation

The Madrid Protocol: international registration

- 53 The Madrid Protocol
- 54 Power to make provision giving effect to Madrid Protocol

The Paris Convention: supplementary provisions

- 55 The Paris Convention
- 56 Protection of well-known trade marks: Article 6bis
- 57 National emblems, &c of Convention countries: Article 6ter
- 58 Emblems, &c of certain international organisations: Article 6ter
- 59 Notification under Article 6ter of the Convention
- 60 Acts of agent or representative: Article 6septies

Miscellaneous

- 61 Stamp duty

PART III

ADMINISTRATIVE AND OTHER SUPPLEMENTARY PROVISIONS

The registrar

- 62 The registrar

The register

- 63 The register
- 64 Rectification or correction of the register
- 65 Adaptation of entries to new classification

Powers and duties of the registrar

- 66 Power to require use of forms
- 67 Information about applications and registered trade marks
- 68 Costs and security for costs
- 69 Evidence before registrar
- 70 Exclusion of liability in respect of official acts
- 71 Registrar's annual report

Legal proceedings and appeals

- 72 Registration to be prima facie evidence of validity
- 73 Certificate of validity of contested registration
- 74 Registrar's appearance in proceedings involving the register
- 75 The court
- 76 Appeals from the registrar
- 77 Persons appointed to hear and determine appeals

Rules, fees, hours of business, &c

- 78 Power of Secretary of State to make rules
- 79 Fees
- 80 Hours of business and business days
- 81 The trade marks journal

SCHEDULES:

- Schedule 1—Collective marks
- Schedule 2—Certification marks
- Schedule 3—Transitional provisions
- Schedule 4—Consequential amendments
- Schedule 5—Repeals and revocations

An Act to make new provision for registered trade marks, implementing Council Directive No 89/104/EEC of 21st December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks; to make provision in connection with Council Regulation (EEC) No 40/94 of 20th December 1993 on the Community trade mark; to give effect to the Madrid Protocol Relating to the International Registration of Marks of 27th June 1989, and to certain provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20th March 1883, as revised and amended; and for connected purposes.

[21 July 1994]

Parliamentary debates.

House of Lords:
2nd Reading 6 December 1993: 550 HL Official Report (5th series) col 749.

Committee Stage 13–20 January 1994.
Report 24 February 1994: 552 HL Official Report (5th series) col 728.

3rd Reading 14 March 1994: 553 HL Official Report (5th series) col 69.
Commons' Amendments 15 July 1994: 556 HL Official Report (5th series) col 2105.

House of Commons:
2nd Reading 18 April 1994: 241 HC Official Report (6th series) col 658.
Committee 17 May 1994: HC Official Report, SC B (Trade Marks Bill).

Remaining Stages 20 June 1994: 245 HC Official Report (6th series) col 78.

REGISTERED TRADE MARKS

PART I

Introductory

1 Trade marks

(1) In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.

(2) References in this Act to a trade mark include, unless the context otherwise requires, references to a collective mark (see section 49) or certification mark (see section 50).

References. See Chapter 2.

2 Registered trade marks

(1) A registered trade mark is a property right obtained by the registration of the trade mark under this Act and the proprietor of a registered trade mark has the rights and remedies provided by this Act.

Trade mark agents, etc

- 82 Recognition of agents
- 83 The registrar of trade mark agents
- 84 Unregistered persons not to be described as registered trade mark agents
- 85 Power to prescribe conditions, &c for mixed partnerships and bodies corporate
- 86 Use of the term "trade mark attorney"
- 87 Privilege for communications with registered trade mark agents
- 88 Power of registrar to refuse to deal with certain agents

Importation of infringing goods, material or articles

- 89 Infringing goods, material or articles may be treated as prohibited goods
- 90 Power of Commissioners of Customs and Excise to make regulations
- 91 Power of Commissioners of Customs and Excise to disclose information

Offences

- 92 Unauthorised use of trade mark, &c in relation to goods
- 93 Enforcement function of local weights and measures authority
- 94 Falsification of registrar, &c
- 95 Falsely representing trade mark as registered
- 96 Supplementary provisions as to summary proceedings by the registrar

Forfeiture of counterfeit goods, etc

- 97 Forfeiture: England and Wales or Northern Ireland
- 98 Forfeiture: Scotland

PART IV

MISCELLANEOUS AND GENERAL PROVISIONS

Miscellaneous

- 99 Unauthorised use of Royal arms, &c
- 100 Burden of proving use of trade mark
- 101 Offences committed by partnerships and bodies corporate

Interpretation

- 102 Adaptation of expressions for Scotland
- 103 Minor definitions
- 104 Index of defined expressions

Other general provisions

- 105 Transitional provisions
- 106 Consequential amendments and repeals
- 107 Territorial waters and the continental shelf
- 108 Extent
- 109 Commencement
- 110 Short title

(2) No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "registered trade mark" and as to "registration", see s 63(1).
References See paras 1.8, 6.1.

Grounds for refusal of registration

3 Absolute grounds for refusal of registration

- (1) The following shall not be registered—
- signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),
 - trade marks which are devoid of any distinctive character,
 - trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,
 - trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the *bona fide* and established practices of the trade:

Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

- (2) A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of—
- the shape which results from the nature of the goods themselves,
 - the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or
 - the shape which gives substantial value to the goods.
- (3) A trade mark shall not be registered if it is—
- contrary to public policy or to accepted principles of morality, or
 - of such a nature as to deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service).
- (4) A trade mark shall not be registered if or to the extent that its use is prohibited in the United Kingdom by any enactment or rule of law or by any provision of Community law.
- (5) A trade mark shall not be registered in the cases specified, or referred to, in section 4 (specially protected emblems).
- (6) A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.

Definitions For "trade mark", see s 1; as to "the date of application for registration", see s 33(2); as to "registered" and "registration", see s 63(1); for "trade" and as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(1), (2).
References See Chapter 3.

4 Specially protected emblems

- (1) A trade mark which consists of or contains—
- the Royal arms, or any of the principal armorial bearings of the Royal arms, or any insignia or device so nearly resembling the Royal arms or any such armorial bearing as to be likely to be mistaken for them or it,

- a representation of the Royal crown or any of the Royal flags,
- a representation of Her Majesty or any member of the Royal family, or any colourable imitation thereof, or
- words, letters or devices likely to lead persons to think that the applicant either has or recently has had Royal patronage or authorisation,

shall not be registered unless it appears to the registrar that consent has been given by or on behalf of Her Majesty or, as the case may be, the relevant member of the Royal family.

- (2) A trade mark which consists of or contains a representation of—
- the national flag of the United Kingdom (commonly known as the Union Jack), or
 - the flag of England, Wales, Scotland, Northern Ireland or the Isle of Man,

shall not be registered if it appears to the registrar that the use of the trade mark would be misleading or grossly offensive.

Provision may be made by rules identifying the flags to which paragraph (b) applies.

- (3) A trade mark shall not be registered in the cases specified in—
- section 57 (national emblems, &c of Convention countries), or
- section 58 (emblems, &c of certain international organisations).
- (4) Provision may be made by rules prohibiting in such cases as may be prescribed the registration of a trade mark which consists of or contains—
- arms to which a person is entitled by virtue of a grant of arms by the Crown, or
 - insignia so nearly resembling such arms as to be likely to be mistaken for them,

unless it appears to the registrar that consent has been given by or on behalf of that person.

Where such a mark is registered, nothing in this Act shall be construed as authorising its use in any way contrary to the laws of arms.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; as to "registered" and "registration", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).
References See paras 3.14–3.18.

5 Relative grounds for refusal of registration

- (1) A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.
- (2) A trade mark shall not be registered if because—
- it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or
 - it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

- (3) A trade mark which—
- is identical with or similar to an earlier trade mark, and
 - is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is protected.

shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a Community trade mark, in the European Community) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

(4) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be prevented—

- by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade, or
- by virtue of an earlier right other than those referred to in subsections (1) to (3) or paragraph (a) above, in particular by virtue of the law of copyright, design right or registered designs.

A person thus entitled to prevent the use of a trade mark is referred to in this Act as the proprietor of an "earlier right" in relation to the trade mark.

(5) Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "earlier trade mark", see s 6; for "Community trade mark", see s 51; as to "registered" and "registration", see s 63(1); for "trade", see s 103(1); as to "use", see s 103(2).
References See Chapter 4.
 Note as to "earlier right" sub-s (4) above.

6 Meaning of "earlier trade mark"

(1) In this Act an "earlier trade mark" means—

- a registered trade mark, international trade mark (UK) or Community trade mark which has a date of application for registration earlier than that of the trade mark in question, taking account (where appropriate) of the priorities claimed in respect of the trade marks;
- a Community trade mark which has a valid claim to seniority from an earlier registered trade mark or international trade mark (UK), or
- a trade mark which, at the date of application for registration of the trade mark in question or (where appropriate) of the priority claimed in respect of the application, was entitled to protection under the Paris Convention as a well known trade mark.

(2) References in this Act to an earlier trade mark include a trade mark in respect of which an application for registration has been made and which, if registered, would be an earlier trade mark by virtue of subsection (a) or (b), subject to its being so registered.

(3) A trade mark within subsection (1)(a) or (b) whose registration expires shall continue to be taken into account in determining the registrability of a later mark for a period of one year after the expiry unless the registrar is satisfied that there was no *bona fide* use of the mark during the two years immediately preceding the expiry.

Definitions For "trade mark", see s 1; as to "the date of application for registration", see s 33(2); for "Community trade mark", see s 51; for "international trade mark (UK)", see s 53; for "the Paris Convention", see s 55(1)(a); as to "well known trade mark entitled to protection under the Paris Convention", see s 56; for "the registrar", see s 62; for "registered trade mark" and as to "registered" and "registration", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).
References See Chapter 4.

7 Raising of relative grounds in case of honest concurrent use

(1) This section applies where on an application for the registration of a trade mark it appears to the registrar—

- that there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2) or (3) obtain, or
 - that there is an earlier right in relation to which the condition set out in section 5(4) is satisfied,
- but the applicant shows to the satisfaction of the registrar that there has been honest concurrent use of the trade mark for which registration is sought.

(2) In that case the registrar shall not refuse the application by reason of the earlier trade mark or other earlier right unless objection on that ground is raised in opposition proceedings by the proprietor of that earlier trade mark or other earlier right.

(3) For the purposes of this section "honest concurrent use" means such use in the United Kingdom, by the applicant or with his consent, as would formerly have amounted to honest concurrent use for the purposes of section 12(2) of the Trade Marks Act 1938.

(4) Nothing in this section affects—

- the refusal of registration on the grounds mentioned in section 3 (absolute grounds for refusal), or
- the making of an application for a declaration of invalidity under section 47(2) (application on relative grounds where no consent to registration).

(5) This section does not apply when there is an order in force under section 8 below.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "earlier right", see s 5(4); for "earlier trade mark", see s 6; for "the registrar", see s 62; as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).
References See para 4.7.
 Note as to "honest concurrent use", sub-s (3) above.

8 Power to require that relative grounds be raised in opposition proceedings

(1) The Secretary of State may by order provide that in any case a trade mark shall not be refused registration on a ground mentioned in section 5 (relative grounds for refusal) unless objection on that ground is raised in opposition proceedings by the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right.

(2) The order may make such consequential provision as appears to the Secretary of State appropriate—

- (a) with respect to the carrying out by the registrar of searches of earlier trade marks, and
- (b) as to the persons by whom an application for a declaration of invalidity may be made on the grounds specified in section 47(2) (relative grounds).

(3) An order making such provision as is mentioned in subsection (2)(a) may direct that so much of section 37 (examination of application) as requires a search to be carried out shall cease to have effect.

(4) An order making such provision as is mentioned in subsection (2)(b) may provide that so much of section 47(3) as provides that any person may make an application for a declaration of invalidity shall have effect subject to the provisions of the order.

(5) An order under this section shall be made by statutory instrument, and no order shall be made unless a draft of it has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

No such draft of an order making such provision as is mentioned in subsection (1) shall be laid before Parliament until after the end of the period of ten years beginning with the day on which applications for Community trade marks may first be filed in pursuance of the Community Trade Mark Regulation.

(6) An order under this section may contain such transitional provisions as appear to the Secretary of State to be appropriate.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "earlier right", see s 5(4); for "earlier trade mark", see s 6; for "Community trade mark" and "Community Trade Mark Regulation", see s 51; for "the registrar", see s 62; as to "registration", see s 63(1).

References See paras 1.19, 4.1, 4.7.

Effects of registered trade mark

9 Rights conferred by registered trade mark

(1) The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent.

The acts amounting to infringement, if done without the consent of the proprietor, are specified in section 10.

(2) References in this Act to the infringement of a registered trade mark are to any such infringement of the rights of the proprietor.

(3) The rights of the proprietor have effect from the date of registration (which in accordance with section 40(3) is the date of filing of the application for registration):

Provided that—

- (a) no infringement proceedings may be begun before the date on which the trade mark is in fact registered; and
- (b) no offence under section 92 (unauthorised use of trade mark, &c in relation to goods) is committed by anything done before the date of publication of the registration.

Definitions For "trade mark", see s 1; as to "the date of filing of an application for registration", see s 33(1); for "registered trade mark" and as to "registered" and "registration", see s 63(1); for "infringement proceedings" and "publication" and as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(1), (2).

References See Chapter 7.

10 Infringement of registered trade mark

(1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because—

- (a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or
- (b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which—

- (a) is identical with or similar to the trade mark, and
- (b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered,

where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(4) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he—

- (a) affixes it to goods or the packaging thereof;
- (b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;
- (c) imports or exports goods under the sign; or
- (d) uses the sign on business papers or in advertising.

(5) A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if when he applied the mark he knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorised by the proprietor or a licensee.

(6) Nothing in the preceding provisions of this section shall be construed as preventing the use of a registered trade mark by any person for the purpose of identifying goods or services as those of the proprietor or a licensee.

But any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "registered trade mark" and as to "registered", sec 1(3)(1); for "business" and "trade", sec 1(3)(1); as to "use", sec 1(3)(2) (and note sub-s (4) above).

References Sec Chapter 7.

11 Limits on effect of registered trade mark

(1) A registered trade mark is not infringed by the use of another registered trade mark in relation to goods or services for which the latter is registered (but see section 47(6) (effect of declaration of invalidity of registration)).

(2) A registered trade mark is not infringed by—

(a) the use by a person of his own name or address,

(b) the use of indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services, or of rendering of services, or other characteristics of goods or services, or the use of the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service (in particular, as accessories or spare parts),

provided the use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

(3) A registered trade mark is not infringed by the use in the course of trade in a particular locality of an earlier right which applies only in that locality.

For this purpose an "earlier right" means an unregistered trade mark or other sign continuously used in relation to goods or services by a person or a predecessor in title of his from a date prior to whichever is the earlier of—

(a) the use of the first-mentioned trade mark in relation to those goods or services by the proprietor or a predecessor in title of his, or

(b) the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services in the name of the proprietor or a predecessor in title of his;

and an earlier right shall be regarded as applying in a locality if, or to the extent that, its use in that locality is protected by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off).

12 Exhaustion of rights conferred by registered trade mark

(1) A registered trade mark is not infringed by the use of the trade mark in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trade mark by the proprietor or with his consent.

(2) Subsection (1) does not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further dealings in the goods (in particular, where the condition of the goods has been changed or impaired after they have been put on the market).

Definitions For "trade mark", sec 1; for "registered trade mark", sec 1(3)(1); as to "use" in relation to a trade mark, sec 1(3)(2).

References Sec para 7.11.

13 Registration subject to disclaimer or limitation

(1) An applicant for registration of a trade mark, or the proprietor of a registered trade mark, may—

(a) disclaim any right to the exclusive use of any specified element of the trade mark, or

(b) agree that the rights conferred by the registration shall be subject to a specified territorial or other limitation;

and where the registration of a trade mark is subject to a disclaimer or limitation, the rights conferred by section 9 (rights conferred by registered trade mark) are restricted accordingly.

(2) Provision shall be made by rules as to the publication and entry in the register of a disclaimer or limitation.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "the register" and "registered trade mark" and as to "registration", sec 1(3)(1); for "publication", sec 1(3)(1); as to "use", sec 1(3)(2).

References Sec para 7.12.

Infringement proceedings

14 Action for infringement

(1) An infringement of a registered trade mark is actionable by the proprietor of the trade mark.

(2) In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement, or of any other property right.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "infringement", sec 1(9)(1), (2), (10); for "registered trade mark", sec 1(3)(1).

References Sec para 8.1.

15 Order for erasure, &c of offending sign

(1) Where a person is found to have infringed a registered trade mark, the court may make an order requiring him—

(a) to cause the offending sign to be erased, removed or obliterated from any infringing goods, material or articles in his possession, custody or control, or

(b) if it is not reasonably practicable for the offending sign to be erased, removed or obliterated, to secure the destruction of the infringing goods, material or articles in question.

(2) If an order under subsection (1) is not complied with, or it appears to the court likely that such an order would not be complied with, the court may order that the infringing goods, material or articles be delivered to such person as the court may direct for erasure, removal or obliteration of the sign, or for destruction, as the case may be.

Definitions For "infringing articles", "infringing goods" and "infringing material", sec 1(7); for "registered trade mark", sec 1(3)(1); for "the court", sec 1(7).

References Sec para 8.4.

16 Order for delivery up of infringing goods, material or articles

(1) The proprietor of a registered trade mark may apply to the court for an order for the delivery up to him, or such other person as the court may direct, of any infringing goods, material or articles which a person has in his possession, custody or control in the course of a business.

(2) An application shall not be made after the end of the period specified in section 18 (period after which remedy of delivery up not available); and no order shall be made unless the court also makes, or it appears to the court that there are grounds for making, an order under section 19 (order as to disposal of infringing goods, &c).

(3) A person to whom any infringing goods, material or articles are delivered up in pursuance of an order under this section shall, if an order under section 19 is not made, retain them pending the making of an order, or the decision not to make an order, under that section.

(4) Nothing in this section affects any other power of the court.

Definitions For "infringing articles", "infringing goods" and "infringing material", see s 17; for "registered trade mark", see s 63(1); for "the court", see s 75; for "business", see s 103(1).
References See paras 8.5, 8.7.

17 Meaning of "infringing goods, material or articles"

(1) In this Act the expressions "infringing goods", "infringing material" and "infringing articles" shall be construed as follows.

(2) Goods are "infringing goods", in relation to a registered trade mark, if they or their packaging bear a sign identical or similar to that mark and—

- (a) the application of the sign to the goods or their packaging was an infringement of the registered trade mark, or
- (b) the goods are proposed to be imported into the United Kingdom and the application of the sign in the United Kingdom to them or their packaging would be an infringement of the registered trade mark, or
- (c) the sign has otherwise been used in relation to the goods in such a way as to infringe the registered trade mark.

(3) Nothing in subsection (2) shall be construed as affecting the importation of goods which may lawfully be imported into the United Kingdom by virtue of an enforceable Community right.

(4) Material is "infringing material", in relation to a registered trade mark if it bears a sign identical or similar to that mark and either—

- (a) it is used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, in such a way as to infringe the registered trade mark, or
- (b) it is intended to be so used and such use would infringe the registered trade mark.

(5) "Infringing articles", in relation to a registered trade mark, means articles—

- (a) which are specifically designed or adapted for making copies of a sign identical or similar to that mark, and
- (b) which a person has in his possession, custody or control, knowing or having reason to believe that they have been or are to be used to produce infringing goods or material.

Definitions For "infringement", see ss 9(1), (2), 10; for "registered trade mark", see s 63(1); for "business", see s 103(1); as to "use", see s 103(2).
References See paras 8.2, 8.3.

18 Period after which remedy of delivery up not available

(1) An application for an order under section 16 (order for delivery up of infringing goods, material or articles) may not be made after the end of the period of six years from—

- (a) in the case of infringing goods, the date on which the trade mark was applied to the goods or their packaging,
- (b) in the case of infringing material, the date on which the trade mark was applied to the material, or
- (c) in the case of infringing articles, the date on which they were made,

except as mentioned in the following provisions.

(2) If during the whole or part of that period the proprietor of the registered trade mark—

- (a) is under a disability, or
- (b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply for an order,

an application may be made at any time before the end of the period of six years from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.

(3) In subsection (2) "disability"—

- (a) in England and Wales, has the same meaning as in the Limitation Act 1980;
- (b) in Scotland, means legal disability within the meaning of the Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973;
- (c) in Northern Ireland, has the same meaning as in the Limitation (Northern Ireland) Order 1989.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "infringing articles", "infringing goods" and "infringing material", see s 17; for "registered trade mark", see s 63(1).
References See para 8.7.

19 Order as to disposal of infringing goods, material or articles

(1) Where infringing goods, material or articles have been delivered up in pursuance of an order under section 16, an application may be made to the court—

- (a) for an order that they be destroyed or forfeited to such person as the court may think fit, or
- (b) for a decision that no such order should be made.

(2) In considering what order (if any) should be made, the court shall consider whether other remedies available in an action for infringement of the registered trade mark would be adequate to compensate the proprietor and any licensee and protect their interests.

(3) Provision shall be made by rules of court as to the service of notice on persons having an interest in the goods, material or articles, and any such person is entitled—

- (a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice, and
- (b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;

and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.

(4) Where there is more than one person interested in the goods, material or articles, the court shall make such order as it thinks just.

(5) If the court decides that no order should be made under this section, the person in whose possession, custody or control the goods, material or articles were before being delivered up is entitled to their return.

(6) References in this section to a person having an interest in goods, material or articles include any person in whose favour an order could be made under this section or under section 114, 204 or 231 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (which make similar provision in relation to infringement of copyright, rights in performances and design right).

Definitions For "trade mark", see s 1; for "infringement", see s 9(1), (2), 10; for "infringing article", "infringing goods" and "infringing material", see s 17; for "registered trade mark", see s 63(1); for "the court", see s 75. Note as to "person having an interest in goods, material or articles", sub-s (6) above.

References See paras 8.6-8.8.

20 Jurisdiction of sheriff court or county court in Northern Ireland

Proceedings for an order under section 16 (order for delivery up of infringing goods, material or articles) or section 19 (order as to disposal of infringing goods, &c) may be brought—

- (a) in the sheriff court in Scotland, or
- (b) in a county court in Northern Ireland.

This does not affect the jurisdiction of the Court of Session or the High Court in Northern Ireland.

References See para 8.6.

21 Remedy for groundless threats of infringement proceedings

(1) Where a person threatens another with proceedings for infringement of a registered trade mark other than—

- (a) the application of the mark to goods or their packaging,
- (b) the importation of goods to which, or to the packaging of which, the mark has been applied, or
- (c) the supply of services under the mark,

any person aggrieved may bring proceedings for relief under this section.

(2) The relief which may be applied for is any of the following—

- (a) a declaration that the threats are unjustifiable,
- (b) an injunction against the continuance of the threats,
- (c) damages in respect of any loss he has sustained by the threats;

and the plaintiff is entitled to such relief unless the defendant shows that the acts in respect of which proceedings were threatened constitute (or if done would constitute) an infringement of the registered trade mark concerned.

(3) If that is shown by the defendant, the plaintiff is nevertheless entitled to relief if he shows that the registration of the trade mark is invalid or liable to be revoked in a relevant respect.

(4) The mere notification that a trade mark is registered, or that an application for registration has been made, does not constitute a threat of proceedings for the purposes of this section.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "infringement", see s 9(1), (2), 10; for "registered trade mark" and as to "registered" and "infringement", see s 63(1); for "infringement proceedings", see s 103(1).

References See para 8.9.

Registered trade mark as object of property

22 Nature of registered trade mark

A registered trade mark is personal property (in Scotland, incorporeal moveable property).

References See para 6.1.

23 Co-ownership of registered trade mark

(1) Where a registered trade mark is granted to two or more persons jointly, each of them is entitled, subject to any agreement to the contrary, to an equal undivided share in the registered trade mark.

(2) The following provisions apply where two or more persons are co-proprietors of a registered trade mark, by virtue of subsection (1) or otherwise.

(3) Subject to any agreement to the contrary, each co-proprietor is entitled, by himself or his agents, to do for his own benefit and without the consent of or the need to account to the other or others, any act which would otherwise amount to an infringement of the registered trade mark.

(4) One co-proprietor may not without the consent of the other or others—

- (a) grant a licence to use the registered trade mark, or
- (b) assign or charge his share in the registered trade mark (or, in Scotland, cause or permit security to be granted over it).

(5) Infringement proceedings may be brought by any co-proprietor, but he may not, without the leave of the court, proceed with the action unless the other, or each of the others, is either joined as a plaintiff or added as a defendant.

A co-proprietor who is thus added as a defendant shall not be made liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings.

Nothing in this subsection affects the granting of interlocutory relief on the application of a single co-proprietor.

(6) Nothing in this section affects the mutual rights and obligations of trustees or personal representatives, or their rights and obligations as such.

Definitions For "infringement", see ss 9(1), (2), 10; for "registered trade mark", see s 63(1); for "the court", see s 75; and for "infringement proceedings", see s 103(1).

References See Chapter 6.

24 Assignment, &c of registered trade mark

(1) A registered trade mark is transmissible by assignment, testamentary disposition or operation of law in the same way as other personal or moveable property.

It is so transmissible either in connection with the goodwill of a business or independently.

(2) An assignment or other transmission of a registered trade mark may be partial, that is, limited so as to apply—

- (a) in relation to some but not all of the goods or services for which the trade mark is registered, or
- (b) in relation to use of the trade mark in a particular manner or a particular locality.

(3) An assignment of a registered trade mark, or an assent relating to a registered trade mark, is not effective unless it is in writing signed by or on behalf of the assignor or, as the case may be, a personal representative.

Except in Scotland, this requirement may be satisfied in a case where the assignor or personal representative is a body corporate by the affixing of its seal.

(4) The above provisions apply to assignment by way of security as in relation to any other assignment.

(5) A registered trade mark may be the subject of a charge (in Scotland, security) in the same way as other personal or moveable property.

(6) Nothing in this Act shall be construed as affecting the assignment or other transmission of an unregistered trade mark as part of the goodwill of a business.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "registered trade mark" and as to "registered", see s 63(1); for "business", see s 103(1).

References See Chapter 6.

25 Registration of transactions affecting registered trade mark

(1) On application being made to the registrar by—

- (a) a person claiming to be entitled to an interest in or under a registered trade mark by virtue of a registrable transaction, or
- (b) any other person claiming to be affected by such a transaction,

the prescribed particulars of the transaction shall be entered in the register.

(2) The following are registrable transactions—

- (a) an assignment of a registered trade mark or any right in it;
- (b) the grant of a licence under a registered trade mark;
- (c) the granting of any security interest (whether fixed or floating) over a registered trade mark or any right in or under it;
- (d) the making by personal representatives of an assent in relation to a registered trade mark or any right in or under it;

(c) an order of a court or other competent authority transferring a registered trade mark or any right in or under it.

(3) Until an application has been made for registration of the prescribed particulars of a registrable transaction—

- (a) the transaction is ineffective as against a person acquiring a conflicting interest in or under the registered trade mark in ignorance of it, and
- (b) a person claiming to be a licensee by virtue of the transaction does not have the protection of section 30 or 31 (rights and remedies of licensee in relation to infringement).

(4) Where a person becomes the proprietor or a licensee of a registered trade mark by virtue of a registrable transaction, then unless—

- (a) an application for registration of the prescribed particulars of the transaction is made before the end of the period of six months beginning with its date, or
- (b) the court is satisfied that it was not practicable for such an application to be made before the end of that period and that an application was made as soon as practicable thereafter,

he is not entitled to damages or an account of profits in respect of any infringement of the registered trade mark occurring after the date of the transaction and before the prescribed particulars of the transaction are registered.

(5) Provision may be made by rules as to—

- (a) the amendment of registered particulars relating to a licence so as to reflect any alteration of the terms of the licence, and
- (b) the removal of such particulars from the register—
 - (i) where it appears from the registered particulars that the licence was granted for a fixed period and that period has expired, or
 - (ii) where no such period is indicated and, after such period as may be prescribed, the registrar has notified the parties of his intention to remove the particulars from the register.

(6) Provision may also be made by rules as to the amendment or removal from the register of particulars relating to a security interest on the application of, or with the consent of, the person entitled to the benefit of that interest.

Definitions For "infringement", see ss 9(1), (2), 10; for "the registrar", see s 62; for "the register", "registered trade mark" and as to "registered" and "registration", see s 63(1); for "the court", see s 75. Note as to "registrable transactions" sub-s (2) above.

References See Chapter 6.

26 Trusts and equities

(1) No notice of any trust (express, implied or constructive) shall be entered in the register; and the registrar shall not be affected by any such notice.

(2) Subject to the provisions of this Act, equities (in Scotland, rights) in respect of a registered trade mark may be enforced in like manner as in respect of other personal or moveable property.

Definitions For "the registrar", see s 62; for "the register" and "registered trade mark" see s 63(1).

References See Chapter 6.

person granting the licence, to use a registered trade mark in the manner authorised by the licence.

The expression "exclusive licence" shall be construed accordingly.

(2) An exclusive licence has the same rights against a successor in title who is bound by the licence as he has against the person granting the licence.

Definitions For "registered trade mark", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).

References See Chapter 6.

30 General provisions as to rights of licensees in case of infringement

(1) This section has effect with respect to the rights of a licensee in relation to infringement of a registered trade mark.

The provisions of this section do not apply where or to the extent that, by virtue of section 31(1) below (exclusive licence having rights and remedies of assignee), the licensee has a right to bring proceedings in his own name.

(2) A licensee is entitled, unless his licence, or any licence through which his interest is derived, provides otherwise, to call on the proprietor of the registered trade mark to take infringement proceedings in respect of any matter which affects his interests.

(3) If the proprietor—

(a) refuses to do so, or

(b) fails to do so within two months after being called upon,

the licensee may bring the proceedings in his own name as if he were the proprietor.

(4) Where infringement proceedings are brought by a licensee by virtue of this section, the licensee may not, without the leave of the court, proceed with the action unless the proprietor is either joined as a plaintiff or added as a defendant.

This does not affect the granting of interlocutory relief on an application by a licensee alone.

(5) A proprietor who is added as a defendant as mentioned in subsection (4) shall not be made liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings.

(6) In infringement proceedings brought by the proprietor of a registered trade mark any loss suffered or likely to be suffered by licensees shall be taken into account; and the court may give such directions as it thinks fit as to the extent to which the plaintiff is to hold the proceeds of any pecuniary remedy on behalf of licensees.

(7) The provisions of this section apply in relation to an exclusive licensee if or to the extent that he has, by virtue of section 31(1), the rights and remedies of an assignee as if he were the proprietor of the registered trade mark.

Definitions For "infringement", see s 9(1), (2), 10; as to "licence" and "licensee", see s 28(4); for "exclusive licence", see s 29(1); for "registered trade mark", see s 63(1); for "the court", see s 75; for "infringement proceedings", see s 103(1).

References See Chapter 6.

31 Exclusive licensee having rights and remedies of assignee

(1) An exclusive licensee may provide that the licensee shall have, to such extent as may be provided by the licence, the same rights and remedies in respect of matters occurring after the grant of the licence as if the licence had been an assignment.

27 Application for registration of trade mark as an object of property

(1) The provisions of sections 22 to 26 (which relate to a registered trade mark as an object of property) apply, with the necessary modifications, in relation to an application for the registration of a trade mark as in relation to a registered trade mark.

(2) In section 23 (co-ownership of registered trade mark) as it applies in relation to an application for registration the reference in subsection (1) to the granting of the registration shall be construed as a reference to the making of the application.

(3) In section 25 (registration of transactions affecting registered trade marks) as it applies in relation to a transaction affecting an application for the registration of a trade mark, the references to the entry of particulars in the register, and to the making of an application to register particulars, shall be construed as references to the giving of notice to the registrar of those particulars.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; for "the register", "registered trade mark" and as to "registration", see s 63(1), 6.3, 6.4.

References See paras 6.1, 6.3, 6.4.

Licensing

28 Licensing of registered trade mark

(1) A licence to use a registered trade mark may be general or limited.

A limited licence may, in particular, apply—

(a) in relation to some but not all of the goods or services for which the trade mark is registered, or

(b) in relation to use of the trade mark in a particular manner or a particular locality.

(2) A licence is not effective unless it is in writing signed by or on behalf of the grantor.

Except in Scotland, this requirement may be satisfied in a case where the grantor is a body corporate by the affixing of its seal.

(3) Unless the licence provides otherwise, it is binding on a successor in title to the grantor's interest.

References in this Act to doing anything with, or without, the consent of the proprietor of a registered trade mark shall be construed accordingly.

(4) Where the licence so provides, a sub-licence may be granted by the licensee; and references in this Act to a licence or licensee include a sub-licence or sub-licensee.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "registered trade mark" and as to "registered", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2). Note as to "consent of the proprietor of a registered trade mark", see sub-s (3) above, and as to "licence" and "licensee", sub-s (4) above.

References See Chapter 6.

29 Exclusive licensees

(1) In this Act an "exclusive licence" means a licence (whether general or limited) authorising the licensee to the exclusion of all other persons, including the

Where or to the extent that such provision is made, the licensee is entitled, subject to the provisions of the licence and to the following provisions of this section, to bring infringement proceedings, against any person other than the proprietor, in his own name.

(2) Any such rights and remedies of an exclusive licensee are concurrent with those of the proprietor of the registered trade mark; and references to the proprietor of a registered trade mark in the provisions of this Act relating to infringement shall be construed accordingly.

(3) In an action brought by an exclusive licensee by virtue of this section a defendant may avail himself of any defence which would have been available to him if the action had been brought by the proprietor of the registered trade mark.

(4) Where proceedings for infringement of a registered trade mark brought by the proprietor or an exclusive licensee relate wholly or partly to an infringement in respect of which they have concurrent rights of action, the proprietor or, as the case may be, the exclusive licensee may not, without the leave of the court, proceed with the action unless the other is either joined as a plaintiff or added as a defendant.

This does not affect the granting of interlocutory relief on an application by a proprietor or exclusive licensee alone.

(5) A person who is added as a defendant as mentioned in subsection (4) shall not be made liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings.

(6) Where an action for infringement of a registered trade mark is brought which relates wholly or partly to an infringement in respect of which the proprietor and an exclusive licensee have or had concurrent rights of action—

- (a) the court shall in assessing damages take into account—
 - (i) the terms of the licence, and
 - (ii) any pecuniary remedy already awarded or available to either of them in respect of the infringement;
- (b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement; and
- (c) the court shall if an account of profits is directed apportion the profits between them as the court considers just, subject to any agreement between them.

The provisions of this subsection apply whether or not the proprietor and the exclusive licensee are both parties to the action; and if they are not both parties the court may give such directions as it thinks fit as to the extent to which the party to the proceedings is to hold the proceeds of any pecuniary remedy on behalf of the other.

(7) The proprietor of a registered trade mark shall notify any exclusive licensee who has a concurrent right of action before applying for an order under section 16 (order for delivery up); and the court may on the application of the licensee make such order under that section as it thinks fit having regard to the terms of the licence.

(8) The provisions of subsections (4) to (7) above have effect subject to any agreement to the contrary between the exclusive licensee and the proprietor.

Definitions For "infringement", see s 9(1), (2), 10; for "exclusive licensee" and "exclusive licence", see s 29(1); for "registered trade mark", see s 63(1); for "the court", see s 75; for "infringement proceedings", see s 103(1).
References See Chapter 6.

Application for registered trade mark

32 Application for registration

- (1) An application for registration of a trade mark shall be made to the registrar.
- (2) The application shall contain—
 - (a) a request for registration of a trade mark,
 - (b) the name and address of the applicant,
 - (c) a statement of the goods or services in relation to which it is sought to register the trade mark, and
 - (d) a representation of the trade mark.
- (3) The application shall state that the trade mark is being used, by the applicant or with his consent, in relation to those goods or services, or that he has a *bona fide* intention that it should be so used.
- (4) The application shall be subject to the payment of the application fee and such class fees as may be appropriate.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; as to "registration", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).
References See para 5.1.

33 Date of filing

(1) The date of filing of an application for registration of a trade mark is the date on which documents containing everything required by section 32(2) are furnished to the registrar by the applicant.

If the documents are furnished on different days, the date of filing is the last of those days.

(2) References in this Act to the date of application for registration are to the date of filing of the application.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; as to "registration", see s 63(1). Note as to "the date of application for registration", sub-s (2) above.
References See para 5.2.

34 Classification of trade marks

(1) Goods and services shall be classified for the purposes of the registration of trade marks according to a prescribed system of classification.

(2) Any question arising as to the class within which any goods or services fall shall be determined by the registrar, whose decision shall be final.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; as to "registration", see s 63(1).
References See para 5.3.

Priority

35 Claim to priority of Convention application

- (1) A person who has duly filed an application for protection of a trade mark in a

arrangement or engagement for the reciprocal protection of trade marks.

a right to priority, for the purpose of registering the same trade mark under this Act for some or all of the same goods or services, for a specified period from the date of filing of that application.

(2) An Order in Council under this section may make provision corresponding to that made by section 35 in relation to Convention countries or such other provision as appears to Her Majesty to be appropriate.

(3) A statutory instrument containing an Order in Council under this section shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

Definitions For "trade mark", sec 1; as to the "date of filing" of an application, sec 33(1); for "Convention country", sec 55(1)(b); as to "registering", sec 63(1).
References Sec paras 5.4-5.6.

37 Examination of application

(1) The registrar shall examine whether an application for registration of a trade mark satisfies the requirements of this Act (including any requirements imposed by rules).

(2) For that purpose he shall carry out a search, to such extent as he considers necessary, of earlier trade marks.

(3) If it appears to the registrar that the requirements for registration are not met, he shall inform the applicant and give him an opportunity, within such period as the registrar may specify, to make representations or to amend the application.

(4) If the applicant fails to satisfy the registrar that those requirements are met, or to amend the application so as to meet them, or fails to respond before the end of the specified period, the registrar shall refuse to accept the application.

(5) If it appears to the registrar that the requirements for registration are met, he shall accept the application.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "earlier trade mark", sec 6; for "the registrar", sec 62; as to "registration", sec 63(1).
References Sec para 5.7.

38 Publication, opposition proceedings and observations

(1) When an application for registration has been accepted, the registrar shall cause the application to be published in the prescribed manner.

(2) Any person may, within the prescribed time from the date of the publication of the application, give notice to the registrar of opposition to the registration.

The notice shall be given in writing in the prescribed manner, and shall include a statement of the grounds of opposition.

(3) Where an application has been published, any person may, at any time before

Convention country (a "Convention application"), or his successor in title, has a right to priority, for the purpose of registering the same trade mark under this Act for some or all of the same goods or services, for a period of six months from the date of filing of the first such application.

(2) If the application for registration under this Act is made within that six-month period—

(a) the relevant date for the purposes of establishing which rights take precedence shall be the date of filing of the first Convention application, and

(b) the registrability of the trade mark shall not be affected by any use of the mark in the United Kingdom in the period between that date and the date of the application under this Act.

(3) Any filing which in a Convention country is equivalent to a regular national filing, under its domestic legislation or an international agreement, shall be treated as giving rise to the right of priority.

A "regular national filing" means a filing which is adequate to establish the date on which the application was filed in that country, whatever may be the subsequent fate of the application.

(4) A subsequent application concerning the same subject as the first Convention application, filed in the same Convention country, shall be considered the first Convention application (or which the filing date is the starting date of the period of priority), if at the time of the subsequent application—

(a) the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and

(b) it has not yet served as a basis for claiming a right of priority.

The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) Provision may be made by rules as to the manner of claiming a right to priority on the basis of a Convention application.

(6) A right to priority arising as a result of a Convention application may be assigned or otherwise transmitted, either with the application or independently.

The reference in subsection (1) to the applicant's "successor in title" shall be construed accordingly.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "date of filing", sec 33(1); for "date of registration", sec 33(2); for "Convention country", sec 55(1)(b); as to "registering" and "registration", sec 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, sec 103(2). Note as to "Convention application", sub-s (1) above, and as to "regular national filing", sub-s (3) above.
References Sec paras 5.4-5.6.

36 Claim to priority from other relevant overseas application

(1) Her Majesty may by Order in Council make provision for conferring on a person who has duly filed an application for protection of a trade mark in—

(a) any of the Channel Islands or a colony, or

(b) a country or territory in relation to which Her Majesty's Government in the United Kingdom have entered into a treaty, convention,

the registration of the trade mark, make observations in writing to the registrar as to whether the trade mark should be registered; and the registrar shall inform the applicant of any such observations.

A person who makes observations does not thereby become a party to the proceedings on the application.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; as to "registered" and "registration", see s 63(1); for "publish", see s 103(1).
References See para 5.8.

39 Withdrawal, restriction or amendment of application

(1) The applicant may at any time withdraw his application or restrict the goods or services covered by the application.

If the application has been published, the withdrawal or restriction shall also be published.

(2) In other respects, an application may be amended, at the request of the applicant, only by correcting—

- (a) the name or address of the applicant,
- (b) errors of wording or of copying, or
- (c) obvious mistakes,

and then only where the correction does not substantially affect the identity of the trade mark or extend the goods or services covered by the application.

(3) Provision shall be made by rules for the publication of any amendment which affects the representation of the trade mark, or the goods or services covered by the application, and for the making of objections by any person claiming to be affected by it.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "publish" and references to "publication", see s 103(1).
References See para 5.9.

40 Registration

- (1) Where an application has been accepted and—
- (a) no notice of opposition is given within the period referred to in section 38(2), or—
 - (b) all opposition proceedings are withdrawn or decided in favour of the applicant,

the registrar shall register the trade mark, unless it appears to him having regard to matters coming to his notice since he accepted the application that it was accepted in error.

(2) A trade mark shall not be registered unless any fee prescribed for the registration is paid within the prescribed period.

If the fee is not paid within that period, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) A trade mark when registered shall be registered as of the date of filing of the application for registration; and that date shall be deemed for the purposes of this Act to be the date of registration.

(4) On the registration of a trade mark the registrar shall publish the registration in the prescribed manner and issue to the applicant a certificate of registration.

Definitions For "trade mark", see s 1; as to the "date of filing", see s 33(1); for "the registrar", see s 62; as to "register", "registered" and "registration", see s 63(1); for "publish", see s 103(1). Note as to the "date of registration", sub-s (3) above.

References See para 5.11.

41 Registration: supplementary provisions

- (1) Provision may be made by rules as to—
- (a) the division of an application for the registration of a trade mark into several applications;
 - (b) the merging of separate applications or registrations;
 - (c) the registration of a series of trade marks.
- (2) A series of trade marks means a number of trade marks which resemble each other as to their material particulars and differ only as to matters of a non-distinctive character not substantially affecting the identity of the trade mark.
- (3) Rules under this section may include provision as to—
- (a) the circumstances in which, and conditions subject to which, division, merger or registration of a series is permitted, and
 - (b) the purposes for which an application to which the rules apply is to be treated as a single application and those for which it is to be treated as a number of separate applications.

Definitions For "trade mark", see s 1; as to "registration", see s 63(1).
References See para 5.10.

Duration, renewal and alteration of registered trade mark

42 Duration of registration

- (1) A trade mark shall be registered for a period of ten years from the date of registration.
- (2) Registration may be renewed in accordance with section 43 for further periods of ten years.

Definitions For "trade mark", see s 1; as to the "date of registration", see s 40(3); as to "registered" and "registration", see s 63(1).
References See para 9.1.

43 Renewal of registration

- (1) The registration of a trade mark may be renewed at the request of the proprietor, subject to payment of a renewal fee.
- (2) Provision shall be made by rules for the registrar to inform the proprietor of a registered trade mark, before the expiry of the registration, of the date of expiry and the manner in which the registration may be renewed.
- (3) A request for renewal must be made, and the renewal fee paid, before the expiry of the registration.

the goods or services for which it is registered, and there are no proper

reasons for non-use;

(b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of five

years, and there are no proper reasons for non-use;

(c) that, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has

become the common name in the trade for a product or service for

which it is registered;

(d) that in consequence of the use made of it by the proprietor or with his

consent in relation to the goods or services for which it is registered, it

is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or

geographical origin of those goods or services.

(2) For the purposes of subsection (1) use of a trade mark includes use in a form

differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the

form in which it was registered, and use in the United Kingdom includes affixing the

trade mark to goods or to the packaging of goods in the United Kingdom solely for

export purposes.

(3) The registration of a trade mark shall not be revoked on the ground

mentioned in subsection (1)(a) or (b) if such use as is referred to in that paragraph is

commenced or resumed after the expiry of the five year period and before the

application for revocation is made:

Provided that, any such commencement or resumption of use after the expiry

of the five year period but within the period of three months before the making

of the application shall be disregarded unless preparations for the commencement

or resumption began before the proprietor became aware that the application

might be made.

(4) An application for revocation may be made by any person, and may be made

either to the registrar or to the court, except that—

(a) if proceedings concerning the trade mark in question are pending in

the court, the application must be made to the court; and

(b) if in any other case the application is made to the registrar, he may at

any stage of the proceedings refer the application to the court.

(5) Where grounds for revocation exist in respect of only some of the goods or

services for which the trade mark is registered, revocation shall relate to those goods

or services only;

(6) Where the registration of a trade mark is revoked to any extent, the rights of

the proprietor shall be deemed to have ceased to that extent as from—

(a) the date of the application for revocation, or

(b) if the registrar or court is satisfied that the grounds for revocation

existed at an earlier date, that date.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "the registrar", sec 62; as to "registered" and "registration", sec

1(3)(2); and note sub-s (2) above.

References Sec para 10.2-10.8.

47 Grounds for invalidity of registration

(1) The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground that the trade mark was registered in breach of section 3 or any of the provisions referred to in that section (absolute grounds for refusal of registration).

Failing this, the request may be made and the fee paid within such further period (of not less than six months) as may be prescribed, in which case an additional renewal fee must also be paid within that period.

(4) Renewal shall take effect from the expiry of the previous registration.

(5) If the registration is not renewed in accordance with the above provisions, the registrar shall remove the trade mark from the register.

Provision may be made by rules for the restoration of a trade

mark which has been removed from the register, subject to such conditions (if any) as

may be prescribed.

(6) The renewal or restoration of the registration of a trade mark shall be

published in the prescribed manner.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "the registrar", sec 62; for "the register", "registered trade

mark" and as to "registration", sec 63(1); for "publish", sec 103(1).

References Sec para 9.2.

44 Alteration of registered trade mark

(1) A registered trade mark shall not be altered in the register, during the period of registration or on renewal.

(2) Nevertheless, the registrar may, at the request of the proprietor, allow the

alteration of a registered trade mark where the mark includes the proprietor's name or

address and the alteration is limited to alteration of that name or address and does not

substantially affect the identity of the mark.

(3) Provision shall be made by rules for the publication of any such alteration and

the making of objections by any person claiming to be affected by it.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "the registrar", sec 62; for "the register", "registered trade

mark" and as to "registration", sec 63(1); as to "publication", sec 103(1).

References Sec para 9.3.

Surrender, revocation and invalidity

45 Surrender of registered trade mark

(1) A registered trade mark may be surrendered by the proprietor in respect of

some or all of the goods or services for which it is registered.

(2) Provision may be made by rules—

(a) as to the manner and effect of a surrender, and

(b) for protecting the interests of other persons having a right in the

registered trade mark.

Definitions For "registered trade mark" and as to "registered", sec 63(1).

References Sec para 10.1.

46 Revocation of registration

(1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds—

(a) that within the period of five years following the date of completion of

the registration procedure it has not been put to genuine use in the

United Kingdom, by the proprietor or with his consent, in relation to

Where the trade mark was registered in breach of subsection (1)(b), (c) or (d) of that section, it shall not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.

- (2) The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground—
- (a) that there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2) or (3) obtain, or
 - (b) that there is an earlier right in relation to which the condition set out in section 5(4) is satisfied,

unless the proprietor of that earlier trade mark or other earlier right has consented to the registration.

(3) An application for a declaration of invalidity may be made by any person, and may be made either to the registrar or to the court, except that—

- (a) if proceedings concerning the trade mark in question are pending in the court, the application must be made to the court; and
- (b) if in any other case the application is made to the registrar, he may at any stage of the proceedings refer the application to the court.

(4) In the case of bad faith in the registration of a trade mark, the registrar himself may apply to the court for a declaration of the invalidity of the registration.

(5) Where the grounds of invalidity exist in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, the trade mark shall be declared invalid as regards those goods or services only.

(6) Where the registration of a trade mark is declared invalid to any extent, the registration shall to that extent be deemed never to have been made:

Provided that this shall not affect transactions past and closed.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "earlier right", see s 5(4); for "earlier trade mark", see s 6; for "the registrar", see s 62; as to "registered" and "registration", see s 63(1); for "the court", see s 75; as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).

References See paras 10.9, 10.10.

48 Effect of acquiescence

(1) Where the proprietor of an earlier trade mark or other earlier right has acquiesced for a continuous period of five years in the use of a registered trade mark in the United Kingdom, being aware of that use, there shall cease to be any entitlement on the basis of that earlier trade mark or other right—

- (a) to apply for a declaration that the registration of the later trade mark is invalid, or
- (b) to oppose the use of the later trade mark in relation to the goods or services in relation to which it has been so used,

unless the registration of the later trade mark was applied for in bad faith.

(2) Where subsection (1) applies, the proprietor of the later trade mark is not entitled to oppose the use of the earlier trade mark or, as the case may be, the exploitation of the earlier right, notwithstanding that the earlier trade mark or right may no longer be invoked against his later trade mark.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "earlier right", see s 5(4); for "earlier trade mark", see s 6; for "registered trade mark" and as to "registration", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).

References See para 10.11.

Collective marks

49 Collective marks

(1) A collective mark is a mark distinguishing the goods or services of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings.

(2) The provisions of this Act apply to collective marks subject to the provisions of Schedule 1.

References See Chapter 12.

Certification marks

50 Certification marks

(1) A certification mark is a mark indicating that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics.

(2) The provisions of this Act apply to certification marks subject to the provisions of Schedule 2.

References See Chapter 11.

PART II

COMMUNITY TRADE MARKS AND INTERNATIONAL MATTERS

Community trade marks

51 Meaning of "Community trade mark"

In this Act—

"Community trade mark" has the meaning given by Article 1(1) of the Community Trade Mark Regulation; and

"the Community Trade Mark Regulation" means Council Regulation (EC) No 40/94 of 20th December 1993 on the Community trade mark.

References See paras 13.1–13.4.

52 Power to make provision in connection with Community Trade Mark Regulation

(1) The Secretary of State may by regulations make such provision as he considers appropriate in connection with the operation of the Community Trade Mark Regulation.

(2) Provision may, in particular, be made with respect to—

- (a) the making of applications for Community trade marks by way of the Patent Office;

(b) the procedures for determining a *posteriori* the invalidity, or liability to revocation, of the registration of a trade mark from which a Community trade mark claims seniority;

(c) the conversion of a Community trade mark, or an application for a Community trade mark, into an application for registration under this Act;

(d) the designation of courts in the United Kingdom having jurisdiction over proceedings arising out of the Community Trade Mark Regulation.

(3) Without prejudice to the generality of subsection (1), provision may be made by regulations under this section—

(a) applying in relation to a Community trade mark the provisions of—

(i) section 21 (remedy for grounds of infringement proceedings);

(ii) sections 89 to 91 (importation of infringing goods, materials or articles); and

(iii) sections 92, 93, 95 and 96 (offences); and

(b) making in relation to the list of professional representatives maintained in pursuance of Article 89 of the Community Trade Mark Regulation, and persons on that list, provision corresponding to that made by, or capable of being made under, sections 84 to 88 in relation to the register of trade mark agents and registered trade mark agents.

(4) Regulations under this section shall be made by statutory instrument which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "Community trade mark" and "Community Trade Mark Regulation", see s 51; for "the register" and as to "registration", see s 63(1); for "registered trade mark agent", see s 83(1).

References See paras 13.2-13.4.

The Madrid Protocol: international registration

53 The Madrid Protocol

In this Act—

"the Madrid Protocol" means the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on 27th June 1989;

"the International Bureau" has the meaning given by Article 2(1) of that Protocol; and

"international trade mark (UK)" means a trade mark which is entitled to protection in the United Kingdom under that Protocol.

References See paras 13.5-13.8.

54 Power to make provision giving effect to Madrid Protocol

(1) The Secretary of State may by order make such provision as he thinks fit for giving effect in the United Kingdom to the provisions of the Madrid Protocol.

(2)

Provision may, in particular, be made with respect to—

(a) the making of applications for international registrations by way of the Patent Office as office of origin;

(b) the procedures to be followed where the basic United Kingdom application or registration falls or ceases to be in force;

(c) the procedures to be followed where the Patent Office receives from the International Bureau a request for extension of protection to the United Kingdom;

(d) the effects of a successful request for extension of protection to the United Kingdom;

(e) the transformation of an application for an international registration, or an international registration, into a national application for registration; the communication of information to the International Bureau;

(f) the payment of fees and amounts prescribed in respect of applications for international registrations, extensions of protection and renewals.

(3) Without prejudice to the generality of subsection (1), provision may be made by regulations under this section applying in relation to an international trade mark (UK) the provisions of—

(a) section 21 (remedy for grounds of infringement proceedings);

(b) sections 89 to 91 (importation of infringing goods, material or articles); and

(c) sections 92, 93, 95 and 96 (offences).

(4) An order under this section shall be made by statutory instrument which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

Definitions For "the Madrid Protocol", "the International Bureau" and "international trade mark (UK)", see s 53.

References See paras 13.6-13.8.

The Paris Convention: supplementary provisions

55 The Paris Convention

(1) In this Act—

(a) "the Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20th 1883, as revised or amended from time to time, and

(b) a "Convention country" means a country, other than the United Kingdom, which is a party to that Convention.

(2) The Secretary of State may by order make such amendments of this Act, and rules made under this Act, as appear to him appropriate in consequence of any revision or amendment of the Paris Convention after the passing of this Act.

(3) Any such order shall be made by statutory instrument which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

References See para 13.9.

56 Protection of well-known trade marks: Article 6bis

(1) References in this Act to a trade mark which is well-known under the Paris Convention as a well known trade mark are to a mark which is well-known in the United Kingdom as being the mark of a person who—

- (a) is a national of a Convention country, or
- (b) is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in, a Convention country,

whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in the United Kingdom.

References to the proprietor of such a mark shall be construed accordingly.

(2) The proprietor of a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention as a well known trade mark is entitled to restrain by injunction the use in the United Kingdom of a trade mark which, or the essential part of which, is identical or similar to his mark, in relation to identical or similar goods or services, where the use is likely to cause confusion.

This right is subject to section 48 (effect of acquiescence by proprietor of earlier trade mark).

(3) Nothing in subsection (2) affects the continuation of any *bona fide* use of a trade mark begun before the commencement of this section.

Definitions For "trade mark", see s 1, and for "the Paris Convention" and a "Convention country", see s 55(1); for "business", see s 103(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).
References See paras 13.10-13.12.

57 National emblems, &c of Convention countries: Article 6ter

(1) A trade mark which consists of or contains the flag of a Convention country shall not be registered without the authorisation of the competent authorities of that country, unless it appears to the registrar that use of the flag in the manner proposed is permitted without such authorisation.

(2) A trade mark which consists of or contains the armorial bearings or any other state emblem of a Convention country which is protected under the Paris Convention shall not be registered without the authorisation of the competent authorities of that country.

(3) A trade mark which consists of or contains an official sign or hallmark adopted by a Convention country and indicating control and warranty shall not, where the sign or hallmark is protected under the Paris Convention, be registered in relation to goods or services of the same, or a similar kind, as those in relation to which it indicates control and warranty, without the authorisation of the competent authorities of the country concerned.

(4) The provisions of this section as to national flags and other state emblems, and official signs or hallmarks, apply equally to anything which from a heraldic point of view imitates any such flag or other emblem, or sign or hallmark.

(5) Nothing in this section prevents the registration of a trade mark on the application of a national of a country who is authorised to make use of a state emblem, or official sign or hallmark, of that country, notwithstanding that it is similar to that of another country.

(6) Where by virtue of this section the authorisation of the competent authorities of a Convention country is or would be required for the registration of a trade mark, those authorities are entitled to restrain by injunction any use of the mark in the United Kingdom without their authorisation.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the Paris Convention" and a "Convention country", see s 55(1); for "the registrar", see s 62; and as to "registered" and "registration", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).
References See paras 3.14, 3.17.

58 Emblems, &c of certain international organisations: Article 6ter

- (1) This section applies to—
 - (a) the armorial bearings, flags or other emblems, and
 - (b) the abbreviations and names,

of international intergovernmental organisations of which one or more Convention countries are members.

(2) A trade mark which consists of or contains any such emblem, abbreviation or name which is protected under the Paris Convention shall not be registered without the authorisation of the international organisation concerned, unless it appears to the registrar that the use of the emblem, abbreviation or name in the manner proposed—

- (a) is not such as to suggest to the public that a connection exists between the organisation and the trade mark, or
- (b) is not likely to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organisation.

(3) The provisions of this section as to emblems of an international organisation apply equally to anything which from a heraldic point of view imitates any such emblem.

(4) Where by virtue of this section the authorisation of an international organisation is or would be required for the registration of a trade mark, that organisation is entitled to restrain by injunction any use of the mark in the United Kingdom without its authorisation.

(5) Nothing in this section affects the rights of a person whose *bona fide* use of the trade mark in question began before 4th January 1962 (when the relevant provisions of the Paris Convention entered into force in relation to the United Kingdom).

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the Paris Convention" and a "Convention country", see s 55(1); for "the registrar", see s 62; as to "registered" and "registration", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).
References See paras 3.14, 3.17.

59 Notification under Article 6ter of the Convention

(1) For the purposes of section 57 state emblems of a Convention country (other than the national flag), and official signs or hallmarks, shall be regarded as protected under the Paris Convention only if, or to the extent that—

- (a) the country in question has notified the United Kingdom in accordance with Article 6ter(3) of the Convention that it desires to protect that emblem, sign or hallmark,
- (b) the notification remains in force, and
- (c) the United Kingdom has not objected to it in accordance with Article 6ter(4) or any such objection has been withdrawn.

(2) For the purposes of section 58 the emblems, abbreviations and names of an international organisation shall be regarded as protected under the Paris Convention only if, or to the extent that—

PART III
ADMINISTRATIVE AND OTHER SUPPLEMENTARY PROVISIONS

The registrar

62 The registrar

In this Act "the registrar" means the Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks.

References See para 14.2.

The register

63 The register

(1) The registrar shall maintain a register of trade marks.

References in this Act to "the register" are to that register; and references to registration (in particular, in the expression "registered trade mark") are, unless the context otherwise requires, to registration in that register.

(2) There shall be entered in the register in accordance with this Act—

- (a) registered trade marks,
- (b) such particulars as may be prescribed of registrable transactions affecting a registered trade mark, and
- (c) such other matters relating to registered trade marks as may be prescribed.

(3) The register shall be kept in such manner as may be prescribed, and provision shall in particular be made for—

- (a) public inspection of the register, and
- (b) the supply of certified or uncertified copies, or extracts, of entries in the register.

Definitions For "trade mark", see s 1; as to "registrable transaction", see s 25(2); for "the registrar", see s 62. Note as to "the register" and references to "registration", sub-s (1) above.

64 Rectification or correction of the register

(1) Any person having a sufficient interest may apply for the rectification of an error or omission in the register:

Provided that an application for rectification may not be made in respect of a matter affecting the validity of the registration of a trade mark.

(2) An application for rectification may be made either to the registrar or to the court, except that—

- (a) if proceedings concerning the trade mark in question are pending in the court, the application must be made to the court; and
- (b) if in any other case the application is made to the registrar, he may at any stage of the proceedings refer the application to the court.

(a) the organisation in question has notified the United Kingdom in accordance with Article 6ter(3) of the Convention that it desires to protect that emblem, abbreviation or name,

- (b) the notification remains in force, and
- (c) the United Kingdom has not objected to it in accordance with Article 6ter(4) or any such objection has been withdrawn.

(3) Notification under Article 6ter(3) of the Paris Convention shall have effect only in relation to applications for registration made more than two months after the receipt of the notification.

(4) The registrar shall keep and make available for public inspection by any person, at all reasonable hours and free of charge, a list of—

- (a) the state emblems and official signs or hallmarks, and
- (b) the emblems, abbreviations and names of international organisations,

which are for the time being protected under the Paris Convention by virtue of notification under Article 6ter(3).

Definitions For "the Paris Convention" and "Convention country", see s 55(1)(b); for "the registrar", see s 62.

66 Acts of agent or representative: Article 6septies

(1) The following provisions apply where an application for registration of a trade mark is made by a person who is an agent or representative of a person who is the proprietor of the mark in a Convention country.

(2) If the proprietor opposes the application, registration shall be refused.

(3) If the application (not being so opposed) is granted, the proprietor may—

- (a) apply for a declaration of the invalidity of the registration, or
- (b) apply for the rectification of the register so as to substitute his name as the proprietor of the registered trade mark.

(4) The proprietor may (notwithstanding the rights conferred by this Act in relation to a registered trade mark) by injunction restrain any use of the trade mark in the United Kingdom which is not authorised by him.

(5) Subsections (2), (3) and (4) do not apply if, or to the extent that, the agent or representative justifies his action.

(6) An application under subsection (3)(a) or (b) must be made within three years of the proprietor becoming aware of the registration; and no injunction shall be granted under subsection (4) in respect of a use in which the proprietor has acquiesced for a continuous period of three years or more.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "Convention country", see s 55(1)(b); for "registered trade mark" and as to "registration", see s 62(1); for "the register", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).

References See para 13.13.

Miscellaneous

61 Stamp duty

Stamp duty shall not be chargeable on an instrument relating to a Community trade mark or an international trade mark (UK), or an application for any such mark, by reason only of the fact that such a mark has legal effect in the United Kingdom.

(3) Except where the registrar or the court directs otherwise the effect of rectification of the register is that the error or omission in question shall be deemed never to have been made.

(4) The registrar may, on request made in the prescribed manner by the proprietor of a registered trade mark, or a licensee, enter any change in his name or address as recorded in the register.

(5) The registrar may remove from the register matter appearing to him to have ceased to have effect.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; for "the register", "registered trade mark" and as to references to "registration", see s 63(1); for "the court", see s 75.

References See para 14.4.

65 Adaptation of entries to new classification

(1) Provision may be made by rules empowering the registrar to do such things as he considers necessary to implement any amended or substituted classification of goods or services for the purposes of the registration of trade marks.

(2) Provision may in particular be made for the amendment of existing entries on the register so as to accord with the new classification.

(3) Any such power of amendment shall not be exercised so as to extend the rights conferred by the registration, except where it appears to the registrar that compliance with this requirement would involve undue complexity and that any extension would not be substantial and would not adversely affect the rights of any person.

(4) The rules may empower the registrar—

- (a) to require the proprietor of a registered trade mark, within such time as may be prescribed, to file a proposal for amendment of the register, and
- (b) to cancel or refuse to renew the registration of the trade mark in the event of his failing to do so.

(5) Any such proposal shall be advertised, and may be opposed, in such manner as may be prescribed.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; for "the register", "registered trade mark" and as to references to "registration", see s 63(1).

References See para 14.5.

Powers and duties of the registrar

66 Power to require use of forms

(1) The registrar may require the use of such forms as he may direct for any purpose relating to the registration of a trade mark or any other proceeding before him under this Act.

(2) The forms, and any directions of the registrar with respect to their use, shall be published in the prescribed manner.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; and as to references to "registration", see s 63(1); as to "publish", see s 103(1).

References See para 14.6.

67 Information about applications and registered trade marks

(1) After publication of an application for registration of a trade mark, the registrar shall on request provide a person with such information and permit him to inspect such documents relating to the application, or to any registered trade mark resulting from it, as may be specified in the request, subject, however, to any prescribed restrictions.

Any request must be made in the prescribed manner and be accompanied by the appropriate fee (if any).

(2) Before publication of an application for registration of a trade mark, documents or information constituting or relating to the application shall not be published by the registrar or communicated by him to any person except—

- (a) in such cases and to such extent as may be prescribed, or
- (b) with the consent of the applicant;

but subject as follows.

(3) Where a person has been notified that an application for registration of a trade mark has been made, and that the applicant will if the application is granted bring proceedings against him in respect of acts done after publication of the application, he may make a request under subsection (1) notwithstanding that the application has not been published and that subsection shall apply accordingly.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the registrar", see s 62; for "registered trade mark" and as to references to "registration", see s 63(1); as to "publication", see s 103(1).

References See para 14.6.

68 Costs and security for costs

(1) Provision may be made by rules empowering the registrar, in any proceedings before him under this Act—

- (a) to award any party such costs as he may consider reasonable, and
- (b) to direct how and by what parties they are to be paid.

(2) Any such order of the registrar may be enforced—

- (a) in England and Wales or Northern Ireland, in the same way as an order of the High Court;
- (b) in Scotland, in the same way as a decree for expenses granted by the Court of Session.

(3) Provision may be made by rules empowering the registrar, in such cases as may be prescribed, to require a party to proceedings before him to give security for costs, in relation to those proceedings or to proceedings on appeal, and as to the consequences if security is not given.

References See para 14.7.

69 Evidence before registrar

Provision may be made by rules—

- (a) as to the giving of evidence in proceedings before the registrar under this Act by affidavit or statutory declaration;
- (b) conferring on the registrar the powers of an official referee of the Supreme Court as regards the examination of witnesses on oath and the discovery and production of documents; and

(c) applying in relation to the attendance of witnesses in proceedings before the registrar the rules applicable to the attendance of witnesses before such a referee.

References Sec para 14.8.

70 Exclusion of liability in respect of official acts

(1) The registrar shall not be taken to warrant the validity of the registration of a trade mark under this Act or under any treaty, convention, arrangement or engagement to which the United Kingdom is a party.

(2) The registrar is not subject to any liability by reason of, or in connection with, any examination required or authorised by this Act, or any such treaty, convention, arrangement or engagement, or any report or other proceedings consequent on such examination.

(3) No proceedings lie against an officer of the registrar in respect of any matter for which, by virtue of this section, the registrar is not liable.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "the registrar", sec 1; for "the registration", sec 1(3)(1).
References Sec para 14.9.

71 Registrar's annual report

(1) The Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks shall in his annual report under section 121 of the Patents Act 1977, include a report on the execution of this Act, including the discharge of his functions under the Madrid Protocol.

(2) The report shall include an account of all money received and paid by him under or by virtue of this Act.

References Sec para 14.9.

Legal proceedings and appeals

72 Registration to be *prima facie* evidence of validity

In all legal proceedings relating to a registered trade mark (including proceedings for rectification of the register) the registration of a person as proprietor of a trade mark shall be *prima facie* evidence of the validity of the original registration and of any subsequent assignment or other transmission of it.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "the registrar", "registered trade mark" and as to "registration", sec 1(3)(1).
References Sec para 14.10.

73 Certificate of validity of contested registration

(1) If in proceedings before the court the validity of the registration of a trade mark is contested and it is found by the court that the trade mark is validly registered, the court may give a certificate to that effect.

(2) If the court gives such a certificate and in subsequent proceedings—
(a) the validity of the registration is again questioned, and

(b) the proprietor obtains a final order or judgment in his favour, he is entitled to his costs as between solicitor and client unless the court directs otherwise.

This subsection does not extend to the costs of an appeal in any such proceedings.

Definitions For "trade mark", sec 1; as to "registered" and "registration", sec 1(3)(1); for "the court", sec 1.75.
References Sec para 14.10.

74 Registrar's appearance in proceedings involving the registrar

(1) In proceedings before the court involving an application for—

(a) the revocation of the registration of a trade mark,
(b) a declaration of the invalidity of the registration of a trade mark, or
(c) the rectification of the register,

the registrar is entitled to appear and be heard, and shall appear if so directed by the court.

(2) Unless otherwise directed by the court, the registrar may instead of appearing submit to the court a statement in writing signed by him, giving particulars of—

(a) any proceedings before him in relation to the matter in issue,
(b) the grounds of any decision given by him affecting it,
(c) the practice of the Patent Office in like cases, or
(d) such matters relevant to the issues and within his knowledge as registrar as he thinks fit;

and the statement shall be deemed to form part of the evidence in the proceedings.

(3) Anything which the registrar is or may be authorised or required to do under this section may be done on his behalf by a duly authorised officer.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "the registrar", sec 1; for "the register" and as to "registration", sec 1(3)(1); for "the court", sec 1.75.
References Sec para 14.11.

75 The court

In this Act, unless the context otherwise requires, "the court" means—

(a) in England and Wales and Northern Ireland, the High Court, and
(b) in Scotland, the Court of Session.

References Sec para 14.11.

76 Appeals from the registrar

(1) An appeal lies from any decision of the registrar under this Act, except as otherwise expressly provided by rules.

For this purpose "decision" includes any act of the registrar in exercise of a discretion vested in him by or under this Act.

(2) Any such appeal may be brought either by an appointed person or to the court.

(3) Where an appeal is made to an appointed person, he may refer the appeal to the court if—

- (a) it appears to him that a point of general legal importance is involved,
- (b) the registrar requests that it be so referred, or
- (c) such a request is made by any party to the proceedings before the registrar in which the decision appealed against was made.

Before doing so the appointed person shall give the appellant and any other party to the appeal an opportunity to make representations as to whether the appeal should be referred to the court.

(4) Where an appeal is made to an appointed person and he does not refer it to the court, he shall hear and determine the appeal and his decision shall be final.

(5) The provisions of sections 68 and 69 (costs and security for costs; evidence) apply in relation to proceedings before an appointed person as in relation to proceedings before the registrar.

Definitions For "the registrar", see s 62; for "appointed person", see s 77; for "the court", see s 75. Note as to "decision", sub-s (1) above.

References See para 14.12.

77 Persons appointed to hear and determine appeals

(1) For the purposes of section 76 an "appointed person" means a person appointed by the Lord Chancellor to hear and decide appeals under this Act.

- (2) A person is not eligible for such appointment unless—
- (a) he has a 7 year general qualification, within the meaning of section 71 of the Courts and Legal Services Act 1990;
 - (b) he is an advocate or solicitor in Scotland of at least 7 years' standing;
 - (c) he is a member of the Bar of Northern Ireland or solicitor of the Supreme Court of Northern Ireland of at least 7 years' standing; or
 - (d) he has held judicial office.

(3) An appointed person shall hold and vacate office in accordance with his terms of appointment, subject to the following provisions—

- (a) there shall be paid to him such remuneration (whether by way of salary or fees), and such allowances, as the Secretary of State with the approval of the Treasury may determine;
- (b) he may resign his office by notice in writing to the Lord Chancellor;
- (c) the Lord Chancellor may by notice in writing remove him from office if—

- (i) he has become bankrupt or made an arrangement with his creditors or, in Scotland, his estate has been sequestrated or he has executed a trust deed for his creditors or entered into a composition contract, or
- (ii) he is incapacitated by physical or mental illness,

or if he is in the opinion of the Lord Chancellor otherwise unable or unfit to perform his duties as an appointed person.

(4) The Lord Chancellor shall consult the Lord Advocate before exercising his powers under this section.

References See para 14.12.

Rules, fees, hours of business, &c

78 Power of Secretary of State to make rules

- (1) The Secretary of State may make rules—
- (a) for the purposes of any provision of this Act authorising the making of rules with respect to any matter, and
 - (b) for prescribing anything authorised or required by any provision of this Act to be prescribed,

and generally for regulating practice and procedure under this Act.

- (2) Provision may, in particular, be made—
- (a) as to the manner of filing of applications and other documents;
 - (b) requiring and regulating the translation of documents and the filing and authentication of any translation;
 - (c) as to the service of documents;
 - (d) authorising the rectification of irregularities of procedure;
 - (e) prescribing time limits for anything required to be done in connection with any proceeding under this Act;
 - (f) providing for the extension of any time limit so prescribed, or specified by the registrar, whether or not it has already expired.

(3) Rules under this Act shall be made by statutory instrument which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

References See para 14.13.

79 Fees

(1) There shall be paid in respect of applications and registration and other matters under this Act such fees as may be prescribed.

- (2) Provision may be made by rules as to—
- (a) the payment of a single fee in respect of two or more matters, and
 - (b) the circumstances (if any) in which a fee may be repaid or remitted.

References See para 14.13.

80 Hours of business and business days

(1) The registrar may give directions specifying the hours of business of the Patent Office for the purpose of the transaction by the public of business under this Act, and the days which are business days for that purpose.

(2) Business done on any day after the specified hours of business, or on a day which is not a business day, shall be deemed to have been done on the next business day; and where the time for doing anything under this Act expires on a day which is not a business day, that time shall be extended to the next business day.

(3) Directions under this section may make different provision for different classes of business and shall be published in the prescribed manner.

Definitions For "the registrar", see s 62; as to "business" and "published", see s 103(1).

References See para 14.13.

81 The trade marks journal

Provision shall be made by rules for the publication by the registrar of a journal containing particulars of any application for the registration of a trade mark (including a representation of the mark) and such other information relating to trade marks as the registrar thinks fit.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "the registrar", sec 1 62; as to "registration", sec 1 63(1); as to "publication", sec 1 103(1).
References See para 14.13.

82 Recognition of agents

Except as otherwise provided by rules, any act required or authorised by this Act to be done by or to a person in connection with the registration of a trade mark, or any procedure relating to a registered trade mark, may be done by or to an agent authorised by that person orally or in writing.

Definitions For "trade mark", sec 1; for "registered trade mark" and as to "registration", sec 1 63(1).
References See paras 14.14-14.15.

83 The register of trade mark agents

(1) The Secretary of State may make rules requiring the keeping of a register of persons who act as agents for others for the purpose of applying for or obtaining the registration of trade marks; and in this Act a "registered trade mark agent" means a person whose name is entered in the register kept under this section.

(2) The rules may contain such provision as the Secretary of State thinks fit regulating the registration of persons, and may in particular—

(a) require the payment of such fees as may be prescribed, and

(b) authorise in prescribed cases the curature from the register of the name of any person registered in it, or the suspension of a person's registration.

(3) The rules may delegate the keeping of the register to another person, and may confer on that person—

(a) power to make regulations—

(i) with respect to the payment of fees, in the cases and subject to the limits prescribed by the rules, and

(ii) with respect to any other matter which could be regulated by the rules, and

(b) such other functions, including disciplinary functions, as may be prescribed by the rules.

Definitions For "trade mark", sec 1; as to "registration" in relation to trade marks, sec 1 63(1). Note as to "registered trade mark agent", sub-s (1) above.

References See paras 14.14-14.15.

84 Unregistered persons not to be described as registered trade mark agents

(1) An individual who is not a registered trade mark agent shall not—

(a) carry on a business (otherwise than in partnership) under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent"; or

(b) in the course of a business otherwise describe or hold himself out, or permit himself to be described or held out, as a registered trade mark agent.

(2) A partnership shall not—

(a) carry on a business under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent"; or

(b) in the course of a business otherwise describe or hold itself out, or permit itself to be described or held out, as a firm of registered trade mark agents.

unless all the partners are registered trade mark agents or the partnership satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.

(3) A body corporate shall not—

(a) carry on a business (otherwise than in partnership) under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent"; or

(b) in the course of a business otherwise describe or hold itself out, or permit itself to be described or held out, as a registered trade mark agent.

unless all the directors of the body corporate are registered trade mark agents or the body satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.

(4) A person who contravenes this section commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale; and proceedings for such an offence may be begun at any time within a year from the date of the offence.

Definitions For "registered trade mark agent", sec 1 83(1); for "business" and "director", sec 1 103(1).
References See paras 14.14-14.15.

85 Power to prescribe conditions, &c for mixed partnerships and bodies corporate

(1) The Secretary of State may make rules prescribing the conditions to be satisfied for the purposes of section 84 (persons entitled to be described as registered trade mark agents)—

(a) in relation to a partnership where not all the partners are qualified persons, or

(b) in relation to a body corporate where not all the directors are qualified persons,

and imposing requirements to be complied with by such partnerships or bodies corporate.

(2) The rules may, in particular—

(a) prescribe conditions as to the number or proportion of partners or directors who must be qualified persons;

(b) impose requirements as to—

(i) the identification of qualified and unqualified persons in professional advertisements, circulars or letters issued by or with the consent of the partnership or body corporate and which relate to its business, and

- (ii) the manner in which a partnership or body corporate is to organise its affairs so as to secure that qualified persons exercise a sufficient degree of control over the activities of unqualified persons.

(3) Contravention of a requirement imposed by the rules is an offence for which a person is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

(4) In this section "qualified person" means a registered trade mark agent.

Definitions For "registered trade mark agent", see s 83(1); for "business" and "director", see s 103(1).
References See paras 14.14-14.15.

86 Use of the term "trade mark attorney"

(1) No offence is committed under the enactments restricting the use of certain expressions in reference to persons not qualified to act as solicitors by the use of the term "trade mark attorney" in reference to a registered trade mark agent.

(2) The enactments referred to in subsection (1) are section 21 of the Solicitors Act 1974, section 31 of the Solicitors (Scotland) Act 1980 and Article 22 of the Solicitors (Northern Ireland) Order 1976.

References See paras 14.14-14.15.

87 Privilege for communications with registered trade mark agents

(1) This section applies to communications as to any matter relating to the protection of any design or trade mark, or as to any matter involving passing off.

(2) Any such communication—

- (a) between a person and his trade mark agent, or
- (b) for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person is seeking for the purpose of instructing his trade mark agent,

is privileged from, or in Scotland protected against, disclosure in legal proceedings in the same way as a communication between a person and his solicitor or, as the case may be, a communication for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person is seeking for the purpose of instructing his solicitor.

(3) In subsection (2) "trade mark agent" means—

- (a) a registered trade mark agent, or
- (b) a partnership entitled to describe itself as a firm of registered trade mark agents, or
- (c) a body corporate entitled to describe itself as a registered trade mark agent.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "registered trade mark agent", see s 83(1).
References See paras 14.14-14.15.

88 Power of registrar to refuse to deal with certain agents

(1) The Secretary of State may make rules authorising the registrar to refuse to recognise as agent in respect of any business under this Act—

- (a) a person who has been convicted of an offence under section 84 (unregistered persons describing themselves as registered trade mark agents);
- (b) an individual whose name has been erased from and not restored to, or who is suspended from, the register of trade mark agents on the ground of misconduct;
- (c) a person who is found by the Secretary of State to have been guilty of such conduct as would, in the case of an individual registered in the register of trade mark agents, render him liable to have his name erased from the register on the ground of misconduct;
- (d) a partnership or body corporate of which one of the partners or directors is a person whom the registrar could refuse to recognise under paragraph (a), (b) or (c) above.

(2) The rules may contain such incidental and supplementary provisions as appear to the Secretary of State to be appropriate and may, in particular, prescribe circumstances in which a person is or is not to be taken to have been guilty of misconduct.

Definitions For "the registrar", see s 62; for "director", see s 103(1).
References See paras 14.14-14.15.

Importation of infringing goods, material or articles

89 Infringing goods, material or articles may be treated as prohibited goods

(1) The proprietor of a registered trade mark, or a licensee, may give notice in writing to the Commissioners of Customs and Excise—

- (a) that he is the proprietor or, as the case may be, a licensee of the registered trade mark,
- (b) that, at a time and place specified in the notice, goods which are, in relation to that registered trade mark, infringing goods, material or articles are expected to arrive in the United Kingdom—
 - (i) from outside the European Economic Area, or
 - (ii) from within that Area but not having been entered for free circulation, and
- (c) that he requests the Commissioners to treat them as prohibited goods.

(2) When a notice is in force under this section the importation of the goods to which the notice relates, otherwise than by a person for his private and domestic use, is prohibited; but a person is not by reason of the prohibition liable to any penalty other than forfeiture of the goods.

(3) This section does not apply to goods entered, or expected to be entered, for free circulation in respect of which the proprietor of the registered trade mark, or a licensee, is entitled to lodge an application under Article 3(1) of Council Regulation (EEC) No 3842/86 laying down measures to prohibit the release for free circulation of counterfeit goods.

Definitions For "infringing goods", "infringing material" and "infringing articles", see s 17; for "registered trade mark", see s 63(1).
References See para 15.1.

90 Power of Commissioners of Customs and Excise to make regulations

(1) The Commissioners of Customs and Excise may make regulations prescribing the form in which notice is to be given under section 89 and requiring a person giving notice—

(a) to furnish the Commissioners with such evidence as may be specified in the regulations, either on giving notice or when the goods are imported, or at both those times, and

(b) to comply with such other conditions as may be specified in the regulations.

(2) The regulations may, in particular, require a person giving such a notice—

(a) to pay such fees in respect of the notice as may be specified by the regulations;

(b) to give such security as may be so specified in respect of any liability or expense which the Commissioners may incur in consequence of the notice by reason of the detention of any goods or anything done to goods detained;

(c) to indemnify the Commissioners against any such liability or expense, whether security has been given or not.

(3) The regulations may make different provision as respects different classes of case to which they apply and may include such incidental and supplementary provisions as the Commissioners consider expedient.

(4) Regulations under this section shall be made by statutory instrument which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

(5) Section 17 of the Customs and Excise Management Act 1979 (general provisions as to Commissioners' receipts) applies to fees paid in pursuance of regulations under this section as to receipts under the enactments relating to customs and excise.

References Sec para 15.1.

91 Power of Commissioners of Customs and Excise to disclose information

Where information relating to infringing goods, material or articles has been obtained by the Commissioners of Customs and Excise for the purposes of, or in connection with, the exercise of their functions in relation to imported goods, the Commissioners may authorise the disclosure of that information for the purpose of facilitating the exercise by any person of any function in connection with the investigation or prosecution of an offence under section 92 below (unauthorised use of trade mark, &c in relation to goods) or under the Trade Descriptions Act 1968.

References Sec para 15.1.

Offences

92 Unauthorised use of trade mark, &c in relation to goods

(1) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor—

(a) applies to goods or their packaging a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark, or

(b) sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire or distributes goods which bear, or the packaging of which bears, such a sign, or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business any such goods with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(2) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor—

(a) applies a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark to material intended to be used—

(i) for labelling or packaging goods,

(ii) as a business paper in relation to goods, or

(iii) for advertising goods, or

(b) uses in the course of a business material bearing such a sign for labelling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods, or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business any such material with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(3) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor—

(a) makes an article specifically designed or adapted for making copies of a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark, or

(b) has such an article in his possession, custody or control in the course of a business,

(4) A person does not commit an offence under this section unless—

(a) the goods are goods in respect of which the trade mark is registered, or

(b) the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign takes or would take unfair advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(5) It is a defence for a person charged with an offence under this section to show that he believed on reasonable grounds that the use of the sign in the manner in which it was used, or was to be used, was not an infringement of the registered trade mark.

(6) A person guilty of an offence under this section is liable—

(a) on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum, or both;

(b) on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding ten years, or both.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "infringement", see ss 9(1), (2), 10; for "registered trade mark" and as to "registered", see s 63(1); for "business" and as to "use", see s 103(1), (2).
References Sec para 15.2, 15.3.

93 Enforcement function of local weights and measures authority

(1) It is the duty of every local weights and measures authority to enforce within their area the provisions of section 92 (unauthorised use of trade mark, &c in relation to goods).

(2) The following provisions of the Trade Descriptions Act 1968 apply in relation to the enforcement of that section as in relation to the enforcement of that Act—

- section 27 (power to make test purchases),
- section 28 (power to enter premises and inspect and seize goods and documents),
- section 29 (obstruction of authorised officers), and
- section 33 (compensation for loss, &c of goods seized).

(3) Subsection (1) above does not apply in relation to the enforcement of section 92 in Northern Ireland, but it is the duty of the Department of Economic Development to enforce that section in Northern Ireland.

For that purpose the provisions of the Trade Descriptions Act 1968 specified in subsection (2) apply as if for the references to a local weights and measures authority and any officer of such an authority there were substituted references to that Department and any of its officers.

(4) Any enactment which authorises the disclosure of information for the purpose of facilitating the enforcement of the Trade Descriptions Act 1968 shall apply as if section 92 above were contained in that Act and as if the functions of any person in relation to the enforcement of that section were functions under that Act.

(5) Nothing in this section shall be construed as authorising a local weights and measures authority to bring proceedings in Scotland for an offence.

References See para 15.3.

94 Falsification of register, &c

(1) It is an offence for a person to make, or cause to be made, a false entry in the register of trade marks, knowing or having reason to believe that it is false.

- (2) It is an offence for a person—
- (a) to make or cause to be made anything falsely purporting to be a copy of an entry in the register, or
 - (b) to produce or tender or cause to be produced or tendered in evidence any such thing,

knowing or having reason to believe that it is false.

(3) A person guilty of an offence under this section is liable—

- (a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine, or both;
- (b) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum, or both.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the register", see s 63(1).
References See para 15.4.

95 Falsely representing trade mark as registered

(1) It is an offence for a person—

- (a) falsely to represent that a mark is a registered trade mark, or
- (b) to make a false representation as to the goods or services for which a trade mark is registered

knowing or having reason to believe that the representation is false.

(2) For the purposes of this section, the use in the United Kingdom in relation to a trade mark—

- (a) of the word "registered", or
- (b) of any other word or symbol importing a reference (express or implied) to registration,

shall be deemed to be a representation as to registration under this Act unless it is shown that the reference is to registration elsewhere than in the United Kingdom and that the trade mark is in fact so registered for the goods or services in question.

(3) A person guilty of an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "the register", "registered trade mark" and as to "registered" and "registration", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).

References See para 15.5.

96 Supplementary provisions as to summary proceedings in Scotland

(1) Notwithstanding anything in section 331 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1975, summary proceedings in Scotland for an offence under this Act may be begun at any time within six months after the date on which evidence sufficient in the Lord Advocate's opinion to justify the proceedings came to his knowledge.

For this purpose a certificate of the Lord Advocate as to the date on which such evidence came to his knowledge is conclusive evidence.

(2) For the purposes of subsection (1) and of any other provision of this Act as to the time within which summary proceedings for an offence may be brought, proceedings in Scotland shall be deemed to be begun on the date on which a warrant to apprehend or to cite the accused is granted, if such warrant is executed without undue delay.

References See para 15.6.

*Forfeiture of counterfeit goods, &c***97 Forfeiture: England and Wales or Northern Ireland**

(1) In England and Wales or Northern Ireland where there has come into the possession of any person in connection with the investigation or prosecution of a relevant offence—

- (a) goods which, or the packaging of which, bears a sign identical to or likely to be mistaken for a registered trade mark,
- (b) material bearing such a sign and intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods, or

(c) articles specifically designed or adapted for making copies of such a sign,

that person may apply under this section for an order for the forfeiture of the goods, material or articles.

(2) An application under this section may be made—

(a) where proceedings have been brought in any court for a relevant offence relating to some or all of the goods, material or articles, to that court;

(b) where no application for the forfeiture of the goods, material or articles has been made under paragraph (a), by way of complaint to a magistrates' court.

(3) On an application under this section the court shall make an order for the forfeiture of any goods, material or articles only if it is satisfied that a relevant offence has been committed in relation to the goods, material or articles.

(4) A court may infer for the purposes of this section that such an offence has been committed in relation to any goods, material or articles which are representative of them (whether by reason of being of the same design or part of the same consignment or batch or otherwise).

(5) Any person aggrieved by an order made under this section by a magistrates' court, or by a decision of such a court not to make such an order, may appeal against that order or decision—

(a) in England and Wales, to the Crown Court;

(b) in Northern Ireland, to the county court;

and an order so made may contain such provision as appears to the court to be appropriate for delaying the coming into force of the order pending the making and determination of any appeal (including any application under section 111 of the Magistrates' Courts Act 1980 or Article 146 of the Magistrates' Courts (Northern Ireland) Order 1981 (statement of case)).

(6) Subject to subsection (7), where any goods, material or articles are forfeited under this section they shall be destroyed in accordance with such directions as the court may give.

(7) On making an order under this section the court may, if it considers it appropriate to do so, direct that the goods, material or articles to which the order relates shall (instead of being destroyed) be released, to such person as the court may specify, on condition that that person—

(a) causes the offending sign to be erased, removed or obliterated and (b) complies with any order to pay costs which has been made against him in the proceedings for the order for forfeiture.

(8) For the purposes of this section a "relevant offence" means an offence under section 92 above (unauthorised use of trade mark, &c in relation to goods) or under the Trade Descriptions Act 1968 or any offence involving dishonesty or deception.

Definitions

For "registered trade mark", see s 59(1); for "the court", see s 75; and as to "we", see s 103(2).

98 Forfeiture: Scotland

(1) In Scotland the court may make an order for the forfeiture of any—

(a) goods which bear, or the packaging of which bears, a sign identical to or likely to be mistaken for a registered trade mark,

(b) material bearing such a sign and intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods, or

(c) articles specifically designed or adapted for making copies of such a sign.

(2) An order under this section may be made—

(a) on an application by the procurator-fiscal made in the manner specified in section 310 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1975, or

(b) where a person is convicted of a relevant offence, in addition to any other penalty which the court may impose.

(3) On an application under subsection (2)(a), the court shall make an order for the forfeiture of any goods, material or articles only if it is satisfied that a relevant offence has been committed in relation to the goods, material or articles.

(4) The court may infer for the purposes of this section that such an offence has been committed in relation to any goods, material or articles if it is satisfied that such an offence has been committed in relation to goods, material or articles which are representative of them (whether by reason of being of the same design or part of the same consignment or batch or otherwise).

(5) The procurator-fiscal making the application under subsection (2)(a) shall serve on any person appearing to him to be the owner of, or otherwise to have an interest in, the goods, material or articles to which the application relates a copy of the application, together with a notice giving him the opportunity to appear at the hearing of the application to show cause why the goods, material or articles should not be forfeited.

(6) Service under subsection (5) shall be carried out, and such service may be proved, in the manner specified for citation of an accused in summary proceedings under the Criminal Procedure (Scotland) Act 1975.

(7) Any person upon whom notice is served under subsection (5) and any other person claiming to be the owner of, or otherwise to have an interest in, goods, material or articles to which an application under this section relates shall be entitled to appear at the hearing of the application to show cause why the goods, material or articles should not be forfeited.

(8) The court shall not make an order following an application under subsection (2)(a)—

(a) if any person on whom notice is served under subsection (5) does not appear, unless service of the notice on that person is proved; or

(b) if no notice under subsection (5) has been served, unless the court is satisfied that in the circumstances it was reasonable not to serve such notice.

(9) Where an order for the forfeiture of any goods, material or articles is made following an application under subsection (2)(a), any person who appeared, or was entitled to appear, to show cause why goods, material or articles should not be forfeited may, within 21 days of the making of the order, appeal to the High Court by

Act 1975 shall apply to an appeal under this subsection as it applies to a stated case under Part II of that Act.

- (10) An order following an application under subsection (2)(a) shall not take effect—
- (a) until the end of the period of 21 days beginning with the day after the day on which the order is made; or
 - (b) if an appeal is made under subsection (9) above within that period, until the appeal is determined or abandoned.
- (11) An order under subsection (2)(b) shall not take effect—
- (a) until the end of the period within which an appeal against the order could be brought under the Criminal Procedure (Scotland) Act 1975; or
 - (b) if an appeal is made within that period, until the appeal is determined or abandoned.
- (12) Subject to subsection (13), goods, material or articles forfeited under this section shall be destroyed in accordance with such directions as the court may give.
- (13) On making an order under this section the court may if it considers it appropriate to do so, direct that the goods, material or articles to which the order relates shall (instead of being destroyed) be released, to such person as the court may specify, on condition that that person causes the offending sign to be erased, removed or obliterated.

- (14) For the purposes of this section—
- "relevant offence" means an offence under section 92 (unauthorised use of trade mark, &c in relation to goods) or under the Trade Descriptions Act 1968 or any offence involving dishonesty or deception,
- "the court" means—
- (a) in relation to an order made on an application under subsection (2)(a), the sheriff, and
 - (b) in relation to an order made under subsection (2)(b), the court which imposed the penalty.

Definitions For "registered trade mark", see s 63(1).
References See para 15.3.

PART IV MISCELLANEOUS AND GENERAL PROVISIONS

Miscellaneous

99 Unauthorised use of Royal arms, &c

- (1) A person shall not without the authority of Her Majesty use in connection with any business the Royal arms (or arms so closely resembling the Royal arms as to be calculated to deceive) in such manner as to be calculated to lead to the belief that he is duly authorised to use the Royal arms.
- (2) A person shall not without the authority of Her Majesty or of a member of the Royal family use in connection with any business any device, emblem or title in such a manner as to be calculated to lead to the belief that he is employed by, or supplies goods or services to, Her Majesty or that member of the Royal family.
- (3) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 2 on the standard scale.

- (4) Contravention of subsection (1) or (2) may be restrained by injunction in proceedings brought by—
- (a) any person who is authorised to use the arms, device, emblem or title in question, or
 - (b) any person authorised by the Lord Chamberlain to take such proceedings.
- (5) Nothing in this section affects any right of the proprietor of a trade mark containing any such arms, device, emblem or title to use that trade mark.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "business", see s 103(1).
References See para 16.2.

100 Burden of proving use of trade mark

If in any civil proceedings under this Act a question arises as to the use to which a registered trade mark has been put, it is for the proprietor to show what use has been made of it.

Definitions For "registered trade mark", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2).
References See paras 10.4, 16.3.

101 Offences committed by partnerships and bodies corporate

- (1) Proceedings for an offence under this Act alleged to have been committed by a partnership shall be brought against the partnership in the name of the firm and not in that of the partners; but without prejudice to any liability of the partners under subsection (4) below.
- (2) The following provisions apply for the purposes of such proceedings as in relation to a body corporate—
- (a) any rules of court relating to the service of documents;
 - (b) in England and Wales or Northern Ireland, Schedule 3 to the Magistrates' Courts Act 1980 or Schedule 4 to the Magistrates' Courts (Northern Ireland) Order 1981 (procedure on charge of offence).
- (3) A fine imposed on a partnership on its conviction in such proceedings shall be paid out of the partnership assets.
- (4) Where a partnership is guilty of an offence under this Act, every partner, other than a partner who is proved to have been ignorant of or to have attempted to prevent the commission of the offence, is also guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accordingly.
- (5) Where an offence under this Act committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of a director, manager, secretary or other similar officer of the body, or a person purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accordingly.

References See para 16.4.

Interpretation

102 Adaptation of expressions for Scotland

In the application of this Act to Scotland—

"account of profits" means accounting and payment of profits;

section 49(1)	collective mark
section 109(2)	commencement (of this Act)
section 51	Community trade mark
section 51	Community Trade Mark Regulation
section 55(1)(b)	Convention country
section 51	costs (in Scotland)
section 102	the court
section 75	date of application
section 33(2)	date of filing
section 33(1)	date of registration
section 40(3)	defendant (in Scotland)
section 102	delivery up (in Scotland)
section 102	director
section 103(1)	earlier right
section 5(4)	earlier trade mark
section 6	exclusive licence and licence
section 29(1)	infringement (of registered trade mark)
sections 9(1) and (2) and 10	infringement proceedings
section 17	infringing articles
section 17	infringing goods
section 17	infringing material
section 17	injunctive relief (in Scotland)
section 102	injunctive relief (in Scotland)
section 102	the International Bureau
section 53	international trade mark (UK)
section 53	Madrid Protocol
section 53	Paris Convention
section 55(1)(a)	plaintiff (in Scotland)
section 102	prescribed
section 78(1)(b)	protected under the Paris Convention
section 56(1)	—well-known trade marks
section 57(1)	—state emblems and official signs or hallmarks, &c
section 58(2)	—emblems, &c of international organisations
section 103(1)	publish and references to publication
section 63(1)	register, registered (and related expressions)
section 83(1)	registered trade mark agent
section 25(2)	registrable transaction
section 62	the registrar
section 78	rules
section 103(1)	statutory provisions
section 103(1)	trade
section 103(1)	trade mark
section 1(1)	—generally
section 1(2)	—includes collective mark or certification mark
section 108(2)	United Kingdom (references include Isle of Man)
section 103(2)	use (of trade mark or sign)
section 56(1)	well-known trade mark (under Paris Convention)

References See para 16.15.

"accounts" means court, reckoning and payment;
"assignment" means assignment;
"costs" means expenses;
"declaration" means declaration;
"defendant" means defendant;
"delivery up" means delivery;
"injunctive relief" means interdict;
"injunctive relief" means interim remedy; and
"plaintiff" means pursuer.

References See para 16.5.

103 Minor definitions

(1) In this Act—

"business" includes a trade or profession;

"director", in relation to a body corporate whose affairs are managed by its members, means any member of the body;

"infringement proceedings", in relation to a registered trade mark, includes proceedings under section 16 (order for delivery up of infringing goods, &c);

"publish" means make available to the public, and references to publication—

(a) in relation to an application for registration, are to publication under section 38(1), and

(b) in relation to registration, are to publication under section 40(4);

"statutory provisions" includes provisions of subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978;

"trade" includes any business or profession.

(2) References in this Act to use (or any particular description of use) of a trade mark, or of a sign identical with, similar to, or likely to be mistaken for a trade mark, include use (or that description of use) otherwise than by means of a graphic representation.

(3) References in this Act to a Community instrument include references to any instrument amending or replacing that instrument.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "registered trade mark" and as to "registration", see s 63(1).
References See para 7.4, 16.5.

104 Index of defined expressions

In this Act the expressions listed below are defined by or otherwise fall to be construed in accordance with the provisions indicated—

section 102	account of profits and accounts (in Scotland)
section 77	appointed person (for purposes of section 76)
section 102	assignment (in Scotland)
section 103(1)	business
section 50(1)	certification mark

Other general provisions

105 Transitional provisions

The provisions of Schedule 3 have effect with respect to transitional matters, including the treatment of marks registered under the Trade Marks Act 1938, and applications for registration and other proceedings pending under that Act, on the commencement of this Act.

References See para 16.6.

106 Consequential amendments and repeals

(1) The enactments specified in Schedule 4 are amended in accordance with that Schedule, the amendments being consequential on the provisions of this Act.

(2) The enactments specified in Schedule 5 are repealed to the extent specified.

References See para 16.6.

107 Territorial waters and the continental shelf

(1) For the purposes of this Act the territorial waters of the United Kingdom shall be treated as part of the United Kingdom.

(2) This Act applies to things done in the United Kingdom sector of the continental shelf on a structure or vessel which is present there for purposes directly connected with the exploration of the sea bed or subsoil or the exploitation of their natural resources as it applies to things done in the United Kingdom.

(3) The United Kingdom sector of the continental shelf means the areas designated by order under section 1(7) of the Continental Shelf Act 1964.

References See para 16.6.

108 Extent

(1) This Act extends to England and Wales, Scotland and Northern Ireland.

(2) This Act also extends to the Isle of Man, subject to such exceptions and modifications as Her Majesty may specify by Order in Council; and subject to any such Order references in this Act to the United Kingdom shall be construed as including the Isle of Man.

References See para 16.6.

109 Commencement

(1) The provisions of this Act come into force on such day as the Secretary of State may appoint by order made by statutory instrument.

Different days may be appointed for different provisions and different purposes.

(2) The references to the commencement of this Act in Schedules 3 and 4 (transitional provisions and consequential amendments) are to the commencement of the main substantive provisions of Parts I and III of this Act and the consequential repeal of the Trade Marks Act 1938.

Provision may be made by order under this section identifying the date of that commencement.

References See para 16.6.

110 Short title

This Act may be cited as the Trade Marks Act 1994.

References See para 16.6.

SCHEDULES

SCHEDULE 1

Section 49

COLLECTIVE MARKS

General

1. The provisions of this Act apply to collective marks subject to the following provisions.

Signs of which a collective mark may consist

2. In relation to a collective mark the reference in section 1(1) (signs of which a trade mark may consist) to distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings shall be construed as a reference to distinguishing goods or services of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings.

Indication of geographical origin

3.—(1) Notwithstanding section 3(1)(c), a collective mark may be registered which consists of signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or services.

(2) However, the proprietor of such a mark is not entitled to prohibit the use of the signs or indications in accordance with honest practices in industrial or commercial matters (in particular, by a person who is entitled to use a geographical name).

Mark not to be misleading as to character or significance

4.—(1) A collective mark shall not be registered if the public is liable to be misled as regards the character or significance of the mark, in particular if it is likely to be taken to be something other than a collective mark.

(2) The registrar may accordingly require that a mark in respect of which application is made for registration include some indication that it is a collective mark.

Notwithstanding section 39(2), an application may be amended so as to comply with any such requirement.

Regulations governing use of collective mark

5.—(1) An applicant for registration of a collective mark must file with the registrar regulations governing the use of the mark.

(2) The regulations must specify the persons authorised to use the mark, the conditions of membership of the association and, where they exist, the conditions of use of the mark, including any sanctions against misuse.

Further requirements with which the regulations have to comply may be imposed by rules.

Approval of regulations by registrar

- 6.—(1) A collective mark shall not be registered unless the regulations governing the use of the mark—
 - (a) comply with paragraph 5(2) and any further requirements imposed by rules, and
 - (b) are not contrary to public policy or to accepted principles of morality.
- (2) Before the end of the prescribed period after the date of the application for registration of a collective mark, the applicant must file the regulations with the registrar and pay the prescribed fee.

If he does not do so, the application shall be deemed to be withdrawn.

7.—(1) The registrar shall consider whether the requirements mentioned in paragraph 6(1) are met.

- (2) If it appears to the registrar that those requirements are not met, he shall inform the applicant and give him an opportunity, within such period as the registrar may specify, to make representations or to file amended regulations.
- (3) If the applicant fails to satisfy the registrar that those requirements are met, or to file regulations amended so as to meet them, or fails to respond before the end of the specified period, the registrar shall refuse the application.
- (4) If it appears to the registrar that those requirements, and the other requirements for registration, are met, he shall accept the application and shall proceed in accordance with section 38 (publication, opposition proceedings and observations).

8. The regulations shall be published and notice of opposition may be given, and observations may be made, relating to the matters mentioned in paragraph 6(1).

This is in addition to any other grounds on which the application may be opposed or observations made.

Regulations to be open to inspection

9. The regulations governing the use of a registered collective mark shall be open to public inspection in the same way as the registrar.

Amendment of regulations

- 10.—(1) An amendment of the regulations governing the use of a registered collective mark is not effective unless and until the amended regulations are filed with the registrar and accepted by him.
- (2) Before accepting any amended regulations the registrar may in any case where it appears to him expedient to do so cause them to be published.
- (3) If he does so, notice of opposition may be given, and observations may be made, relating to the matters mentioned in paragraph 6(1).

Infringement: rights of authorized users

- 11. The following provisions apply in relation to an authorized user of a registered collective mark as in relation to a licensee of a trade mark—
 - (a) section 10(5) (definition of infringement: unauthorised application of mark to certain material);
 - (b) section 19(2) (order as to disposal of infringing goods, material or articles; adequacy of other remedies);
 - (c) section 89 (prohibition of importation of infringing goods, material or articles: request to Commissioners of Customs and Excise).
- 12.—(1) The following provisions (which correspond to the provisions of section 30

- (2) An authorized user is entitled, subject to any agreement to the contrary between him and the proprietor, to call on the proprietor to take infringement proceedings in respect of any rights of an authorized user in relation to infringement of a registered collective mark.
 - (3) If the proprietor—
 - (a) refuses to do so, or
 - (b) fails to do so within two months after being called upon,
 the authorized user may bring the proceedings in his own name as if he were the proprietor.
 - (4) Where infringement proceedings are brought by virtue of this paragraph, the authorized user may not, without the leave of the court, proceed with the action unless the proprietor is either joined as a plaintiff or added as a defendant.
- This does not affect the granting of interlocutory relief on an application by an authorized user alone.
- (5) A proprietor who is added as a defendant as mentioned in sub-paragraph (4) shall not be made liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings.
 - (6) In infringement proceedings brought by the proprietor of a registered collective mark any loss suffered or likely to be suffered by authorized users shall be taken into account and the court may give such directions as it thinks fit as to the extent to which the plaintiff is to hold the proceeds of any pecuniary remedy on behalf of such users.

Grounds for revocation of registration

- 13. Apart from the grounds of revocation provided for in section 46, the registration of a collective mark may be revoked on the ground—
 - (a) that the manner in which the mark has been used by the proprietor has caused it to become liable to mislead the public in the manner referred to in paragraph 4(1), or
 - (b) that the proprietor has failed to observe, or to secure the observance of, the regulations governing the use of the mark; or
 - (c) that an amendment of the regulations has been made so that the regulations—
 - (i) no longer comply with paragraph 5(2) and any further conditions imposed by rules, or
 - (ii) are contrary to public policy or to accepted principles of morality.
- 14. Apart from the grounds of invalidity provided for in section 47, the registration of a collective mark may be declared invalid on the ground that the mark was registered in breach of the provisions of paragraph 4(1) or 6(1).

Grounds for invalidity of registration

- 14. Apart from the grounds of invalidity provided for in section 47, the registration of a collective mark may be declared invalid on the ground that the mark was registered in breach of the provisions of paragraph 4(1) or 6(1).

Definitions For "trade mark", see s 1; for "infringement", see ss 9(1), (2), 10; as to "the date of application for registration", see s 13(2); for "collective mark", see s 49(1); for "the registrar", see s 62; for "the request" and as to "registered" and "regulation", see s 63(1); for "the court", see s 75; for "public", "trade" and "infringing" marks by virtue of para 1 above.

References See Chapter 12.

CERTIFICATION MARKS

SCHEDULE 2

Section 50

1. The provisions of this Act apply to certification marks subject to the following provisions.

Signs of which a certification mark may consist

2. In relation to a certification mark the reference in section 1(1) (signs of which a trade mark may consist) to distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings shall be construed as a reference to distinguishing goods or services which are certified from those which are not.

Indication of geographical origin

3.—(1) Notwithstanding section 3(1)(c), a certification mark may be registered which consists of signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or services.

(2) However, the proprietor of such a mark is not entitled to prohibit the use of the signs or indications in accordance with honest practices in industrial or commercial matters (in particular, by a person who is entitled to use a geographical name).

Nature of proprietor's business

4. A certification mark shall not be registered if the proprietor carries on a business involving the supply of goods or services of the kind certified.

Mark not to be misleading as to character or significance

5.—(1) A certification mark shall not be registered if the public is liable to be misled as regards the character or significance of the mark, in particular if it is likely to be taken to be something other than a certification mark.

(2) The registrar may accordingly require that a mark in respect of which application is made for registration include some indication that it is a certification mark.

Notwithstanding section 39(2), an application may be amended so as to comply with any such requirement.

Regulations governing use of certification mark

6.—(1) An applicant for registration of a certification mark must file with the registrar regulations governing the use of the mark.

(2) The regulations must indicate who is authorised to use the mark, the characteristics to be certified by the mark, how the certifying body is to test those characteristics and to supervise the use of the mark, the fees (if any) to be paid in connection with the operation of the mark and the procedures for resolving disputes.

Further requirements with which the regulations have to comply may be imposed by rules.

Approval of regulations, &c

7.—(1) A certification mark shall not be registered unless—

- (a) the regulations governing the use of the mark—
 - (i) comply with paragraph 6(2) and any further requirements imposed by rules, and
 - (ii) are not contrary to public policy or to accepted principles of morality, and
- (b) the applicant is competent to certify the goods or services for which the mark is to be registered.

(2) Before the end of the prescribed period after the date of the application for registration of a certification mark, the applicant must file the regulations with the registrar and pay the prescribed fee.

If he does not do so, the application shall be deemed to be withdrawn.

8.—(1) The registrar shall consider whether the requirements mentioned in paragraph 7(1) are met.

(2) If it appears to the registrar that those requirements are not met, he shall inform the applicant and give him an opportunity, within such period as the registrar may specify, to make representations or to file amended regulations.

(3) If the applicant fails to satisfy the registrar that those requirements are met, or to file regulations amended so as to meet them, or fails to respond before the end of the specified period, the registrar shall refuse the application.

(4) If it appears to the registrar that those requirements, and the other requirements for registration, are met, he shall accept the application and shall proceed in accordance with section 38 (publication, opposition proceedings and observations).

9. The regulations shall be published and notice of opposition may be given, and observations may be made, relating to the matters mentioned in paragraph 7(1).

This is in addition to any other grounds on which the application may be opposed or observations made.

Regulations to be open to inspection

10. The regulations governing the use of a registered certification mark shall be open to public inspection in the same way as the register.

Amendment of regulations

11.—(1) An amendment of the regulations governing the use of a registered certification mark is not effective unless and until the amended regulations are filed with the registrar and accepted by him.

(2) Before accepting any amended regulations the registrar may in any case where it appears to him expedient to do so cause them to be published.

(3) If he does so, notice of opposition may be given, and observations may be made, relating to the matters mentioned in paragraph 7(1).

Consent to assignment of registered certification mark

12. The assignment or other transmission of a registered certification mark is not effective without the consent of the registrar.

Infringement: rights of authorised users

13. The following provisions apply in relation to an authorised user of a registered certification mark as in relation to a licensee of a trade mark—

- (a) section 10(5) (definition of infringement: unauthorised application of mark to certain material);
- (b) section 19(2) (order as to disposal of infringing goods, material or articles: adequacy of other remedies);
- (c) section 89 (prohibition of importation of infringing goods, material or articles: request to Commissioners of Customs and Excise).

14. In infringement proceedings brought by the proprietor of a registered certification mark any loss suffered or likely to be suffered by authorised users shall be taken into account; and the court may give such directions as it thinks fit as to the extent to which the plaintiff is to hold the proceeds of any pecuniary remedy on behalf of such users.

Grounds for revocation of registration

15. Apart from the grounds of revocation provided for in section 46, the registration of a certification mark may be revoked on the ground—

- (a) that the proprietor has begun to carry on such a business as is mentioned in paragraph 4,
- (b) that the manner in which the mark has been used by the proprietor has caused it to become liable to mislead the public in the manner referred to in paragraph 5(1).

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See para 14.3.

3.—(1) A condition entered on the former register in relation to an existing mark immediately before the commencement of this Act shall have effect on proceedings under section 33 of the 1938 Act (application to expunge or vary registration for breach of condition) which are pending on the commencement of this Act shall be dealt with under the old law and any necessary alteration made to the new register.

(2) A disclaimer or limitation entered on the former register in relation to an existing registered mark immediately before the commencement of this Act shall be transferred to the new register and have effect as if entered on the register in pursuance of section 13 of this Act.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See para 14.3.

Effects of registration: infringement

4.—(1) Sections 9 to 12 of this Act (effects of registration) apply in relation to an existing registered mark as from the commencement of this Act and section 14 of this Act (action for infringement) applies in relation to infringement of an existing registered mark committed after the commencement of this Act, subject to sub-paragraph (2) below.

The old law continues to apply in relation to infringements committed before commencement.

(2) It is not an infringement of—

- (a) an existing registered mark, or
- (b) a registered trade mark of which the distinctive elements are the same or substantially the same as those of an existing registered mark and which is registered for the same goods or services.

to continue after commencement any use which did not amount to infringement of the existing registered mark under the old law.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 7.13, 7.14.

Infringing goods, material or articles

5. Section 16 of this Act (order for delivery up of infringing goods, material or articles) applies to infringing goods, material or articles whether made before or after the commencement of this Act.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 8.6, 17.4.

Rights and remedies of licensee or authorized user

6.—(1) Section 30 (general provisions as to rights of licensees in case of infringement) of this Act applies to licences granted before the commencement of this Act, but only in relation to infringements committed after commencement.

(2) Paragraph 14 of Schedule 2 of this Act (court to take into account loss suffered by authorised users, &c) applies only in relation to infringements committed after commencement.

- (c) that the proprietor has failed to observe, or to secure the observance of, the regulations governing the use of the mark,
- (d) that an amendment of the regulations has been made so that the regulations—
 - (i) no longer comply with paragraph (2) and any further conditions imposed by rules, or
 - (ii) are contrary to public policy or to accepted principles of morality, or
- (e) that the proprietor is no longer competent to certify the goods or services for which the mark is registered.

Grounds for invalidity of registration

16. Apart from the grounds of invalidity provided for in section 47, the registration of a certification mark may be declared invalid on the ground that the mark was registered in breach of the provisions of paragraph 4, 5(1) or 7(1).

Definitions For "trade mark", see s 1; as to "the date of application for registration", see s 33(2); for "certification mark", see s 50(1); for "the register" and as to "registered" and "registration", see s 63(1); for "the court", see s 75; for "business", "infringement proceedings", "publish" and "trade", see s 103(1); as to "use" in relation to certification marks, see s 103(2), which applies to such marks by virtue of para 1 above.
References See Chapter 11.

SCHEDULE 3

TRANSITIONAL PROVISIONS

Introductory

1.—(1) In this Schedule—

- "existing registered mark" means a trade mark, certification trade mark or service mark registered under the 1938 Act immediately before the commencement of this Act;
- "the 1938 Act" means the Trade Marks Act 1938; and
- "the old law" means that Act and any other enactment or rule of law applying to existing registered marks immediately before the commencement of this Act.

- (2) For the purposes of this Schedule—
 - (a) an application shall be treated as pending on the commencement of this Act if it was made but not finally determined before commencement, and
 - (b) the date on which it was made shall be taken to be the date of filing under the 1938 Act.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See para 17.2.

Existing registered marks

2.—(1) Existing registered marks (whether registered in Part A or B of the register kept under the 1938 Act) shall be transferred on the commencement of this Act to the register kept under this Act and have effect, subject to the provisions of this Schedule, as if registered under this Act.

(2) Existing registered marks registered as a series under section 21(2) of the 1938 Act shall be similarly registered in the new register.

Provision may be made by rules for putting such entries in the same form as is required for entries under this Act.

(3) In any other case notes indicating that existing registered marks are associated with other marks shall cease to have effect on the commencement of this Act.

Trade Marks Act 1994, Sch 3

Definitions	For definitions, see note to para 22 below.
References	See paras 6.10, 11.4, 17.4.

Co-ownership of registered mark

7. The provisions of section 23 of this Act (co-ownership of registered mark) apply as from the commencement of this Act to an existing registered mark of which two or more persons were immediately before commencement registered as joint proprietors.

But so long as the relations between the joint proprietors remain such as are described in section 63 of the 1938 Act (joint ownership) there shall be taken to be an agreement to exclude the operation of subsections (1) and (3) of section 23 of this Act (ownership in undivided shares and right of co-proprietor to make separate use of the mark).

Definitions	For definitions, see note to para 22 below.
References	See paras 6.2, 17.5.

Assignment, &c of registered mark

8.—(1) Section 24 of this Act (assignment or other transmission of registered mark) applies to transactions and events occurring after the commencement of this Act in relation to an existing registered mark; and the old law continues to apply in relation to transactions and events occurring before commencement.

(2) Existing entries under section 25 of the 1938 Act (registration of assignments and transmissions) shall be transferred on the commencement of this Act to the register kept under this Act and have effect as if made under section 25 of this Act.

Provision may be made by rules for putting such entries in the same form as is required for entries made under this Act.

(3) An application for registration under section 25 of the 1938 Act which is pending before the registrar on the commencement of this Act shall be treated as an application for registration under section 25 of this Act and shall proceed accordingly.

The registrar may require the applicant to amend his application so as to conform with the requirements of this Act.

(4) An application for registration under section 25 of the 1938 Act which has been determined by the registrar but not finally determined before the commencement of this Act shall be dealt with under the old law; and sub-paragraph (2) above shall apply in relation to any resulting entry in the register.

(5) Where before the commencement of this Act a person has become entitled by assignment or transmission to an existing registered mark but has not registered his title, any application for registration after commencement shall be made under section 25 of this Act.

(6) In cases to which sub-paragraph (3) or (5) applies section 25(3) of the 1938 Act continues to apply (and section 25(3) and (4) of this Act do not apply) as regards the consequences of failing to register.

Definitions	For definitions, see note to para 22 below.
References	See paras 6.13, 17.5.

Licensing of registered mark

9.—(1) Sections 28 and 29(2) of this Act (licensing of registered trade mark; rights of exclusive licensee against grantor's successor in title) apply only in relation to licences granted after the commencement of this Act; and the old law continues to apply in relation to licences granted before commencement.

(2) Existing entries under section 28 of the 1938 Act (registered users) shall be transferred on the commencement of this Act to the register kept under this Act and have effect as if made under section 25 of this Act.

Provision may be made by rules for putting such entries in the same form as is required for entries made under this Act.

(3) An application for registration as a registered user which is pending before the registrar on the commencement of this Act shall be treated as an application for registration of a licence under section 25(1) of this Act and shall proceed accordingly.

The registrar may require the applicant to amend his application so as to conform with the requirements of this Act.

(4) An application for registration as a registered user which has been determined by the registrar but not finally determined before the commencement of this Act shall be dealt with under the old law; and sub-paragraph (2) above shall apply in relation to any resulting entry in the register.

(5) Any proceedings pending on the commencement of this Act under section 28(8) or (10) of the 1938 Act (variation or cancellation of registration of registered user) shall be dealt with under the old law and any necessary alteration made to the new register.

Definitions	For definitions, see note to para 22 below.
References	See paras 6.7, 6.13, 17.5.

Pending applications for registration

10.—(1) An application for registration of a mark under the 1938 Act which is pending on the commencement of this Act shall be dealt with under the old law, subject as mentioned below, and if registered the mark shall be treated for the purposes of this Schedule as an existing registered mark.

(2) The power of the Secretary of State under section 78 of this Act to make rules regulating practice and procedure, and as to the matters mentioned in subsection (2) of that section, is exercisable in relation to such an application; and different provision may be made for such applications from that made for other applications.

(3) Section 23 of the 1938 Act (provisions as to associated trade marks) shall be disregarded in dealing after the commencement of this Act with an application for registration.

Definitions	For definitions, see note to para 22 below.
References	See paras 5.12, 17.6.

Conversion of pending application

11.—(1) In the case of a pending application for registration which has not been advertised under section 18 of the 1938 Act before the commencement of this Act, the applicant may give notice to the registrar claiming to have the registrability of the mark determined in accordance with the provisions of this Act.

(2) The notice must be in the prescribed form, be accompanied by the appropriate fee and be given no later than six months after the commencement of this Act.

(3) Notice duly given is irrevocable and has the effect that the application shall be treated as if made immediately after the commencement of this Act.

Definitions	For definitions, see note to para 22 below.
References	See paras 5.12, 17.6.

The reference in sub-paragraph (1) to the applicant's "successor in title" shall be construed accordingly;

(7) Nothing in this paragraph affects proceedings on an application for registration under the 1938 Act made before the commencement of this Act (see paragraph 10 above).

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 5.4, 5.6, 17.6.

Duration and renewal of registration

15.—(1) Section 42(1) of this Act (duration of original period of registration) applies in relation to the registration of a mark in pursuance of an application made after the commencement of this Act; and the old law applies in any other case.

(2) Sections 42(2) and 43 of this Act (renewal) apply where the renewal falls due on or after the commencement of this Act; and the old law continues to apply in any other case.

(3) In either case it is immaterial when the fee is paid.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 9.1, 9.2, 17.7.

Pending application for alteration of registered mark

16. An application under section 35 of the 1938 Act (alteration of registered trade mark) which is pending on the commencement of this Act shall be dealt with under the old law and any necessary alteration made to the new register.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 9.3, 17.7.

Revocation for non-use

17.—(1) An application under section 26 of the 1938 Act (removal from register or imposition of limitation on ground of non-use) which is pending on the commencement of this Act shall be dealt with under the old law and any necessary alteration made to the new register.

(2) An application under section 46(1)(a) or (b) of this Act (revocation for non-use) may be made in relation to an existing registered mark at any time after the commencement of this Act.

Provided that no such application for the revocation of the registration of an existing registered mark registered by virtue of section 27 of the 1938 Act (defensive registration of well-known trade marks) may be made until more than five years after the commencement of this Act.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 10.7, 17.8.

Application for rectification, &c

18.—(1) An application under section 32 or 34 of the 1938 Act (rectification or correction of the register) which is pending on the commencement of this Act shall be dealt with under the old law and any necessary alteration made to the new register.

(2) For the purposes of proceedings under section 47 of this Act (grounds for invalidity of registration) as it applies in relation to an existing registered mark, the provisions of this Act shall be deemed to have been in force at all material times.

Trade marks registered according to old classification

12. The registrar may exercise the powers conferred by rules under section 65 of this Act (adaptation of entries to new classification) to secure that any existing registered marks which do not conform to the system of classification prescribed under section 34 of this Act are brought into conformity with that system.

This applies, in particular, to existing registered marks classified according to the pre-1938 classification set out in Schedule 3 to the Trade Marks Rules 1986.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 14.5, 17.6.

Claim to priority from overseas application

13. Section 35 of this Act (claim to priority of Convention application) applies to an application for registration under this Act made after the commencement of this Act notwithstanding that the Convention application was made before commencement.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 5.4, 5.12, 17.6.

14.—(1) Where before the commencement of this Act a person has duly filed an application for protection of a trade mark in a relevant country within the meaning of section 39A of the 1938 Act which is not a Convention country (a "relevant overseas application"), he, or his successor in title, has a right to priority for the purposes of registering the same trade mark under this Act for some or all of the same goods or services, for a period of six months from the date of filing of the relevant overseas application.

(2) If the application for registration under this Act is made within that six-month period—

(a) the relevant date for the purposes of establishing which rights take precedence shall be the date of filing of the relevant overseas application, and

(b) the registrability of the trade mark shall not be affected by any use of the mark in the United Kingdom in the period between that date and the date of the application under this Act.

(3) Any filing which in a relevant country is equivalent to a regular national filing, under its domestic legislation or an international agreement, shall be treated as giving rise to the right of priority.

A "regular national filing" means a filing which is adequate to establish the date on which the application was filed in that country; whatever may be the subsequent fate of the application.

(4) A subsequent application concerning the same subject as the relevant overseas application, filed in the same country, shall be considered the relevant overseas application (of which the filing date is the starting date of the period of priority), if at the time of the subsequent application—

(a) the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and

(b) it has not yet served as a basis for claiming a right of priority.

The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) Provision may be made by rules as to the manner of claiming a right to priority on the basis of a relevant overseas application.

(6) A right to priority arising as a result of a relevant overseas application may be assigned or otherwise transmitted, either with the application or independently.

Trade Marks Act 1994, Sch 3

Provided that no objection to the validity of the registration of an existing registered mark may be taken on the ground specified in subsection (3) of section 5 of this Act (relative grounds for refusal of registration: conflict with earlier mark registered for different goods or services).

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 10.8, 10.10, 17.8.

Regulations as to use of certification mark

19.—(1) Regulations governing the use of an existing registered certification mark deposited at the Patent Office in pursuance of section 37 of the 1938 Act shall be treated after the commencement of this Act as if filed under paragraph 6 of Schedule 2 to this Act.

(2) Any request for amendment of the regulations which was pending on the commencement of this Act shall be dealt with under the old law.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 11.3, 17.9.

Sheffield marks

20.—(1) For the purposes of this Schedule the Sheffield register kept under Schedule 2 to the 1938 Act shall be treated as part of the register of trade marks kept under that Act.

(2) Applications made to the Cutlers' Company in accordance with that Schedule which are pending on the commencement of this Act shall proceed after commencement as if they had been made to the registrar.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See para 17.9.

Certificate of validity of contested registration

21. A certificate given before the commencement of this Act under section 47 of the 1938 Act (certificate of validity of contested registration) shall have effect as if given under section 73(1) of this Act.

Definitions For definitions, see note to para 22 below.
References See paras 14.10, 17.9.

Trade mark agents

22.—(1) Rules in force immediately before the commencement of this Act under section 282 or 283 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (register of trade mark agents; persons entitled to described themselves as registered) shall continue in force and have effect as if made under section 83 or 85 of this Act.

(2) Rules in force immediately before the commencement of this Act under section 40 of the 1938 Act as to the persons whom the registrar may refuse to recognise as agents for the purposes of business under that Act shall continue in force and have effect as if made under section 88 of this Act.

(3) Rules continued in force under this paragraph may be varied or revoked by further rules made under the relevant provisions of this Act.

Definitions For "trade mark", see s 1; for "infringement", see s 9(1), (2), 10; for "infringing articles", "infringing goods" and "infringing material", see s 17; for "Convention application", see s 35(1); for "certification mark", see s 50(1); for "Convention country", see s 55(1)(b); for "the registrar", see s 62; for "the register" and as to "registered" and "registration", see s 63(1); as to "use" in relation to a trade mark, see s 103(2); for "commencement of this Act", see s 109(2). Note also the definitions in paras 1, 14(1), (3), (6) above.
References See paras 14.15, 17.9.

SCHEDULE 4

Section 106(1)

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

General adaptation of existing references

1.—(1) References in statutory provisions passed or made before the commencement of this Act to trade marks or registered trade marks within the meaning of the Trade Marks Act 1938 shall, unless the context otherwise requires, be construed after the commencement of this Act as references to trade marks or registered trade marks within the meaning of this Act.

(2) Sub-paragraph (1) applies, in particular, to the references in the following provisions—

Industrial Organisation and Development Act 1947	Schedule 1, paragraph 7
Crown Proceedings Act 1947	section 3(1)(b)
Horticulture Act 1960	section 15(1)(b)
Printer's Imprint Act 1961	section 1(1)(b)
Plant Varieties and Seeds Act 1964	section 5A(4)
Northern Ireland Constitution Act 1973	Schedule 3, paragraph 17
Patents Act 1977	section 19(2)
	section 27(4)
	section 123(7)
Unfair Contract Terms Act 1977	Schedule 1, paragraph 1(c)
Judicature (Northern Ireland) Act 1978	section 94A(5)
State Immunity Act 1978	section 7(a) and (b)
Supreme Court Act 1981	section 72(5)
	Schedule 1, paragraph 1(i)
	Schedule 5, paragraph 2
Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982	Schedule 8, paragraph 2(14) and 4(2)
	Schedule 3, paragraph 1
Value Added Tax Act 1983	section 396(3A)(a) or (as substituted
Companies Act 1985	by the Companies Act 1989)
	section 396(2)(d)(i)
	section 410(4)(c)(v)
	Schedule 4, Part 1, Balance Sheet
	Formats 1 and 2 and Note (2)
	Schedule 9, Part 1, paragraphs 5(2)(d)
	and 10(2)
	section 15(5)
Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1985	section 8(2)
Atomic Energy Authority Act 1986	article 403(3A)(a) or (as substituted
Companies (Northern Ireland) Order 1986	by the Companies (No 2)
	(Northern Ireland) Order 1990)
	article 403(2)(d)(i)
	Schedule 4, Part 1, Balance Sheet
	Formats 1 and 2 and Note (2)
	Schedule 9, Part 1, paragraphs 5(2)(d)
	and 10(2)
	section 2(2)(b)
Consumer Protection Act 1987	article 5(2)(b)
Consumer Protection (Northern Ireland) Order 1987	
Income and Corporation Taxes Act 1988	section 83(a)
Taxation of Chargeable Gains Act 1992	section 275(h)
Tribunals and Inquiries Act 1992	Schedule 1, paragraph 34.

Patents and Designs Act 1907 (c 29)

2.—(1) The Patents and Designs Act 1907 is amended as follows.

Trade Descriptions Act 1968 (c 29)

- 4. In the Trade Descriptions Act 1968, in section 34 (exemption of trade description contained in pre-1968 trade mark) 12—
 - (a) in the opening words, omit "within the meaning of the Trade Marks Act 1938"; and
 - (b) in paragraph (c), for "a person registered under section 28 of the Trade Marks Act 1938 as a registered user of the trade mark" substitute "in the case of a registered trade mark, a person licensed to use it".
- 5.—(1) Section 22 of the Solicitors Act 1974 (preparation of instruments by unqualified persons) is amended as follows.
 - (2) In subsection (2)(aa) and (ab) (instruments which may be prepared by registered trade mark agent or registered patent agent) for "trade mark or service mark" substitute "or trade mark".
 - (3) In subsection (3A) (interpretation)—
 - (a) in the definition of "registered trade mark agent" for "section 28(1) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988" substitute "the Trade Marks Act 1994"; and
 - (b) in the definition of "registered patent agent" for "or that Act" substitute "of the Copyright, Designs and Patents Act 1988".

Solicitors Act 1974 (c 47)

- 6. In Part III of Schedule 1 to the House of Commons Disqualification Act 1975 (other disqualifying offices), for the entry relating to persons appointed to hear and determine appeals under the Trade Marks Act 1938 substitute—

"Person appointed to hear and determine appeals under the Trade Marks Act 1994";

Resistive Trade Practices Act 1976 (c 34)

- 7. In Schedule 3 to the Resistive Trade Practices Act 1976 (excepted agreements), for paragraph 4 (agreements relating to trade marks) substitute—

"4.—(1) This Act does not apply to an agreement authorising the use of a registered trade mark (other than a collective mark or certification mark) if no such restrictions as are described in section 6(1) or 11(2) above are accepted, and no such information provisions as are described in section 7(1) or 12(2) above are made, except in respect of—

- (a) the descriptions of goods bearing the mark which are to be produced or supplied, or the processes of manufacture to be applied to such goods or to goods to which the mark is to be applied, or
- (b) the kinds of services in relation to which the mark is to be used which are to be made available or supplied, or the form or manner in which such services are to be made available or supplied, or
- (c) the descriptions of goods which are to be produced or supplied in connection with the supply of services in relation to which the mark is to be used, or the process of manufacture to be applied to such goods.

(2) This Act does not apply to an agreement authorising the use of a registered collective mark or certification mark if—

- (a) the agreement is made in accordance with regulations approved by the registrar under Schedule 1 or 2 to the Trade Marks Act 1994, and
- (b) no such restrictions as are described in section 6(1) or 11(2) above are accepted, and no such information provisions as are described in section 7(1) or 12(2) above are made, except as permitted by those regulations."

- (2) In section 62 (the Patent Office)—
 - (a) in subsection (1) for "this Act and the Trade Marks Act 1905" substitute "the Patents Act 1977, the Registered Designs Act 1949 and the Trade Marks Act 1994"; and
 - (b) in subsections (2) and (3) for "the Board of Trade" substitute "the Secretary of State".
 - (3) In section 63 (officers and clerks of the Patent Office)—
 - (a) for "the Board of Trade" in each place where it occurs substitute "the Secretary of State"; and
 - (b) in subsection (2) omit the words from "and those salaries" to the end.
 - (4) The repeal by the Patents Act 1949 and the Registered Designs Act 1949 of the whole of the 1907 Act, except certain provisions, shall be deemed not to have extended to the long title, date of enactment or enacting words or to so much of section 99 as provides the Act with its short title.
- 3.—(1) The Patents, Design, Copyright and Trade Marks (Emergency) Act 1939 is amended as follows.
- (2) For section 3 (power of comptroller to suspend rights of enemy or enemy subject) substitute—
 - "3 Power of comptroller to suspend trade mark rights of enemy or enemy subject
 - (1) Where on application made by a person proposing to supply goods or services of any description it is made to appear to the comptroller—
 - (a) that it is difficult or impracticable to describe or refer to the goods or services without the use of a registered trade mark, and
 - (b) that the proprietor of the registered trade mark (whether alone or jointly with another) is an enemy or an enemy subject,

Patents, Design, Copyright and Trade Marks (Emergency) Act 1939 (c 107)

- (2) An order under this section shall suspend those rights as regards the use of the trade mark—
 - (a) by the applicant, and
 - (b) by any person authorised by the applicant to do, for the purposes of or in connection with the supply by the applicant of the goods or services, things which would otherwise infringe the registered trade mark.
- (3) Where an order has been made under this section, no action for passing off lies on the part of any person interested in the registered trade mark in respect of any use of it which by virtue of the order is not an infringement of the right conferred by it.
- (4) An order under this section may be varied or revoked by a subsequent order made by the comptroller."

- (3) In each of the following provisions—

- (a) section 4(1)(c) (effect of war on registration of trade marks),
- (b) section 6(1) (power of comptroller to extend time limits),
- (c) section 7(1)(a) (evidence as to nationality, &c), and
- (d) the definition of "comptroller" in section 10(1) (interpretation),

for "the Trade Marks Act 1938" substitute "the Trade Marks Act 1994".

Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c 48)

8.—(1) The Copyright, Designs and Patents Act 1988 is amended as follows.

(2) In sections 114(6), 204(6) and 231(6) (persons regarded as having an interest in infringing copies, &c), for "section 58C of the Trade Marks Act 1938" substitute "section 19 of the Trade Marks Act 1994".

(3) In section 280(1) (privilege for communications with patent agents), for "trade mark or service mark" substitute "or trade mark".

Tribunals and Inquiries Act 1992 (c 53)

9. In Part I of Schedule 1 to the Tribunals and Inquiries Act 1992 (tribunals under direct supervision of Council on Tribunals), for "Patents, designs, trade marks and service marks" substitute "Patents, designs and trade marks".

Definitions For "commencement of this Act", see s 109(2). In the Patents, Designs, Copyright and Trade Marks (Emergency) Act 1939, for "the comptroller", see s 10(1) of that Act and for "enemy" and "enemy subject", see, by virtue of that provision, the Trading with the Enemy Act 1939, ss 2, 15(1). In the Restrictive Trade Practices Act 1976, for "agreement", "goods", "information provision" and "restriction", see s 43(1) thereof, and see also as to "information provision" and "restriction", s 9(7) of that Act.

References See para 16.6.

SCHEDULE 5

Section 106(2)

REPEALS AND REVOCATIONS

Chapter or number	Short title	Extent of repeal or revocation
1891 c 50.	Commissioners for Oaths Act 1891.	In section 1, the words "or the Patents, Designs and Trade Marks Acts, 1883 to 1888,".
1907 c 29.	Patents and Designs Act 1907.	In section 63(2), the words from "and those salaries" to the end.
1938 c 22.	Trade Marks Act 1938.	The whole Act.
1947 c 44.	Crown Proceedings Act 1947.	In section 3(1)(b), the words "or registered service mark".
1949 c 87.	Patents Act 1949.	Section 92(2).
1964 c 14.	Plant Varieties and Seeds Act 1964.	In section 5A(4), the words "under the Trade Marks Act 1938".
1967 c 80.	Criminal Justice Act 1967.	In Schedule 3, in Parts I and IV, the entries relating to the Trade Marks Act 1938.
1978 c 23.	Judicature (Northern Ireland) Act 1978.	In Schedule 5, in Part II, the paragraphs amending the Trade Marks Act 1938.
1984 c 19.	Trade Marks (Amendment) Act 1984.	The whole Act.
1985 c 6.	Companies Act 1985.	In section 396— (a) in subsection (3A)(a), and (b) in subsection (2)(d)(i) as inserted by the Companies Act 1989, the words "service mark".
1986 c 12.	Statute Law (Repeals) Act 1986.	In Schedule 2, paragraph 2.
1986 c 39.	Patents, Designs and Marks Act 1986.	Section 2.

Chapter or number	Short title	Extent of repeal or revocation
SI 1986/1032 (NI 6).	Companies (Northern Ireland) Order 1986.	Section 4(4). In Schedule 1, paragraphs 1 and 2. Schedule 2. In article 403— (a) in paragraph (3A)(a), and (b) in paragraph (2)(d)(i) as inserted by the Companies (No 2) (Northern Ireland) Order 1990, the words "service mark".
1987 c 43.	Consumer Protection Act 1987.	In section 45— (a) in subsection (1), the definition of "mark" and "trade mark"; (b) subsection (4).
SI 1987/2049.	Consumer Protection (Northern Ireland) Order 1987.	In article 2— (a) in paragraph (2), the definitions of "mark" and "trade mark"; (b) paragraph (3).
1988 c 1.	Income and Corporation Taxes Act 1988.	In section 83, the words from "References in this section" to the end.
1988 c 48.	Copyright, Designs and Patents Act 1988.	Sections 282 to 284. In section 286, the definition of "registered trade mark agent". Section 300.
1992 c 12.	Taxation of Chargeable Gains Act 1992.	In section 275(h), the words "service marks" and "service mark".

References See para 16.6.

I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) Nº 40/94 DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 1993
sobre la marca comunitaria

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Vistos los dictámenes del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Considerando que debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional; que la realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no sólo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad; que entre los instrumentos jurídicos que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras;

Considerando que para lograr los objetivos comunitarios mencionados resulta necesaria una acción de la Comuni-

dad; que esta acción consiste en el establecimiento de un régimen comunitario para las marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad; que el principio de la unidad de la marca comunitaria así expresado se aplica salvo disposición en contrario del presente Reglamento;

Considerando que la aproximación de las legislaciones nacionales no puede eliminar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas; que para permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad económica en el conjunto del mercado común resulta necesario crear marcas reguladas por un derecho comunitario único, directamente aplicable en cada Estado miembro;

Considerando que, al no haber establecido el Tratado poderes de acción específicos para la creación de un instrumento jurídico de tales características, resulta conveniente recurrir al artículo 235 del Tratado;

Considerando que el derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros; que, en efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria;

Considerando que el derecho sobre la marca comunitaria sólo puede adquirirse por el registro, y éste será denegado en particular en caso de que la marca carezca de carácter distintivo, en caso de que sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores;

Considerando que la protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es primordialmente garantizar la

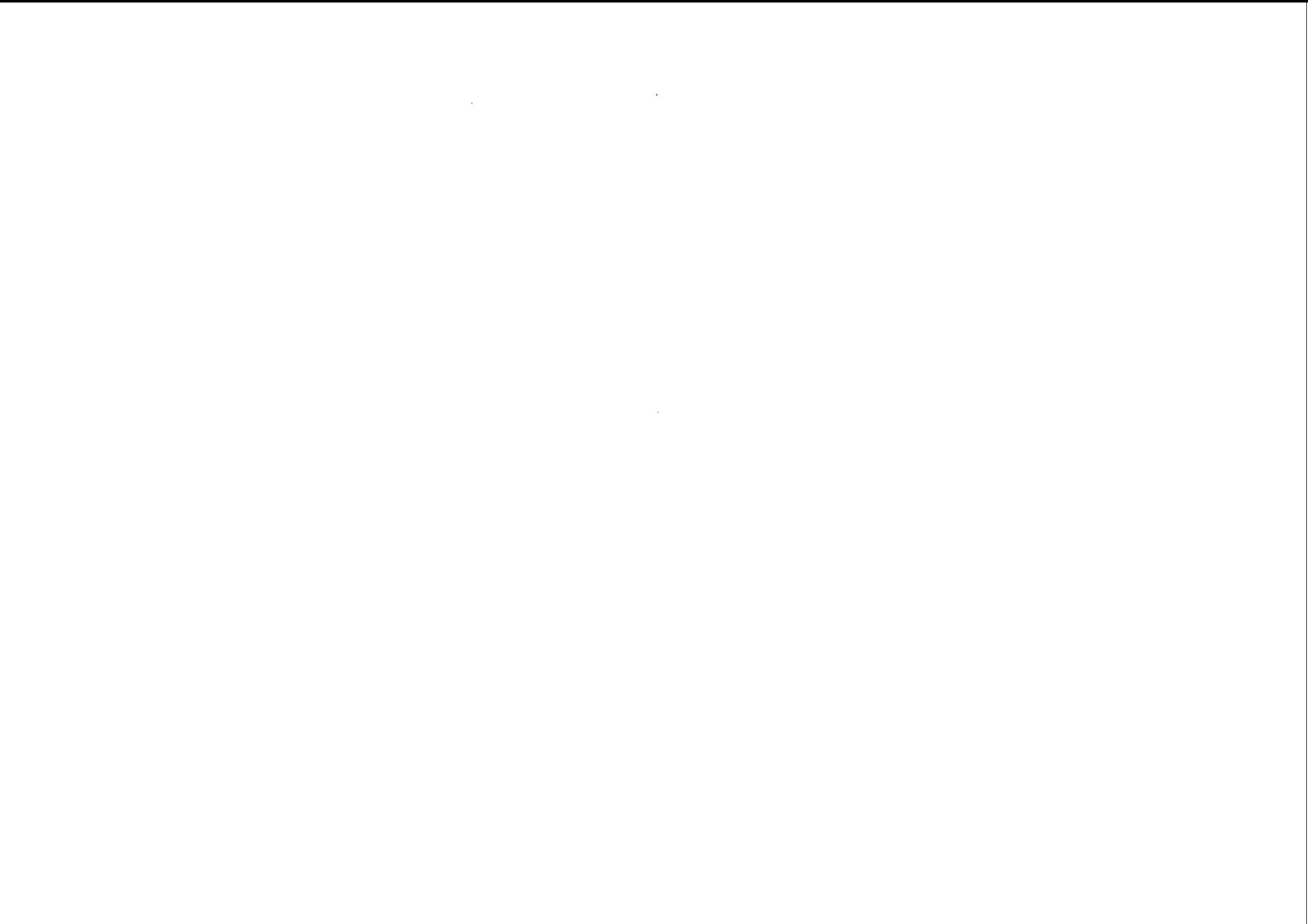
(1) DO nº C 351 de 31. 12. 1980, p. 1

DO nº C 230 de 31. 8. 1984, p. 1

(2) DO nº C 307 de 14. 11. 1983, p. 46 y

DO nº C 280 de 28. 10. 1991, p. 153.

(3) DO nº C 310 de 30. 11. 1981, p. 22.



función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de protección;

Considerando que del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca comunitaria no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en la Comunidad, con dicha marca, por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos;

Considerando que sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente;

Considerando que la marca comunitaria deberá tratarse como un objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios designe; que la marca deberá poderse ceder, siempre que esté a salvo la necesidad superior de no inducir a error al público debido a la cesión; que, además, deberá poder darse como garantía a un tercero o ser objeto de licencias;

Considerando que el derecho de marcas creado por el presente Reglamento requiere, para cada marca, medidas administrativas de ejecución a nivel comunitario; que, por consiguiente, y conservando al mismo tiempo la estructura institucional existente en la Comunidad y el equilibrio de poderes, es indispensable crear una Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos) independiente en el plano técnico y dotada de autonomía jurídica, administrativa y financiera suficiente; que para ello resulta necesario y apropiado darle la forma de un organismo de la Comunidad con personalidad jurídica que ejerza los poderes de ejecución que le confiere el presente Reglamento, en el marco del derecho comunitario y sin menoscabo de las competencias ejercidas por las instituciones comunitarias;

Considerando que conviene garantizar a las partes afectadas por las resoluciones de la Oficina una protección jurídica adaptada a la particularidad del derecho de marcas; que a este efecto se establece que podrá interponerse recurso contra las resoluciones de los examinadores

y de las diferentes divisiones de la Oficina; que cuando la instancia cuya resolución sea impugnada desestime el recurso, deberá remitirlo a una sala de recurso de la Oficina, que se pronunciará al respecto; que contra las resoluciones de las salas de recurso podrá, a su vez, interponerse recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada;

Considerando que en virtud de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom de Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (1), modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CEEA, CEE (2), éste ejerce en primera instancia las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia por los Tratados constitutivos de las Comunidades, en particular respecto de los recursos interpuestos en virtud del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CE, así como por los actos adoptados para su ejecución, salvo disposición contraria expresada en el acto por el que se cree un organismo de Derecho comunitario; que en consecuencia, las competencias atribuidas por el presente Reglamento al Tribunal de Justicia para anular y reformar las resoluciones de las salas de recurso se ejercerá, en primera instancia, por el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con la Decisión antes citada;

Considerando que para reforzar la protección de las marcas comunitarias, resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en cuenta su propio sistema nacional, un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y de validez de marcas comunitarias;

Considerando que es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, el único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias; que salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las normas que se aplicarán a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil;

Considerando que conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas; que a tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberán buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspira-

(1) DO nº L 319 de 25. 11. 1988, p. 1, rectificado en el DO nº L 241 de 17. 8. 1989, p. 4.

(2) DO nº L 144 de 16. 6. 1993, p. 21.

dás en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del citado Convenio de Bruselas;

Considerando que para asegurar la plena autonomía e independencia de la Oficina se considera necesario dotarla de un presupuesto autónomo, cuyos ingresos estarán compuestos principalmente por el producto de las tasas percibidas de los usuarios del sistema; que, no obstante, el procedimiento presupuestario comunitario continúa aplicándose en lo referente a las posibles subvenciones con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas; que, por otra parte, conviene que la verificación de cuentas sea realizada por el Tribunal de Cuentas;

Considerando que hacen falta medidas de ejecución para la aplicación del Reglamento, en particular en lo que se refiere a la adopción y a la modificación de un Reglamento relativo a las tasas y de un Reglamento de ejecución; que conviene que dichas medidas sean adoptadas por la Comisión, asistida por un Comité de representantes de los Estados miembros, de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en el artículo 2, procedimiento III, variante b) de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Marca comunitaria

1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán marcas comunitarias.

2. La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.

Artículo 2

Oficina

Se crea una Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos), denominada en lo sucesivo «Oficina».

Artículo 3

Capacidad jurídica

A los fines de la aplicación del presente Reglamento, se asimilarán a las personas jurídicas las sociedades y demás entidades jurídicas que, con arreglo a la legislación que les sea aplicable, tengan la capacidad, en nombre propio, de ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier naturaleza, de celebrar contratos o de llevar a cabo otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal.

TÍTULO II

DERECHO DE MARCAS

SECCIÓN PRIMERA

DEFINICIÓN Y ADQUISICIÓN

Artículo 4

Signos que pueden constituir una marca comunitaria

Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean

apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Artículo 5

Titulares de marcas comunitarias

1. Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, que sean:

a) nacionales de los Estados miembros; o

(1) DO nº L 197 de 18. 7. 1987, p. 33.

- b) nacionales de otros Estados que sean parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en lo sucesivo denominado «el Convenio de París»; o
- c) nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio de París, que estén domiciliados o que tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la Comunidad o en el de un Estado que sea parte en el Convenio de París;
- d) nacionales distintos de los mencionados en la letra c), de un Estado que no sea parte en el Convenio de París y que, según comprobaciones publicadas, conceda a los nacionales de todos los Estados miembros la misma protección que a sus nacionales en lo que concierne a las marcas y que, cuando los nacionales de los Estados miembros deban aportar la prueba del registro de la marca en el país de origen, reconozca el registro de la marca comunitaria como tal prueba.

2. A efectos del apartado 1, los apátridas, tal como los define el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, firmada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y los refugiados, tal como los define el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967, se equiparán a los nacionales del Estado en que tengan su residencia habitual.

3. Las personas nacionales de uno de los Estados contemplados en la letra d) del apartado 1 deberán probar que la marca para la que se presente una solicitud de marca comunitaria está registrada en el Estado de origen, a no ser que, según comprobaciones publicadas, las marcas de los nacionales de los Estados miembros se registren en el Estado de origen en cuestión sin que sea necesario probar el registro anterior como marca comunitaria o como marca nacional en un Estado miembro.

Artículo 6

Modo de adquisición de la marca comunitaria

La marca comunitaria se adquiere por el registro.

Artículo 7

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:
- los signos que no sean conformes al artículo 4;
 - las marcas que carezcan de carácter distintivo;
 - las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la

cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

- las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- los signos constituidos exclusivamente por:
 - la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
 - la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
 - la forma que afecte al valor intrínseco del producto;
- las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
- las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;
- las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París;
- las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente.

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Artículo 8

Motivos de denegación relativos

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

- cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
- cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por «marca anterior»:

- a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
 - i) las marcas comunitarias,
 - ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,
 - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro;
- b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;
- c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

3. Mediando oposición del titular de la marca, se denegará asimismo el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;
- b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

SECCIÓN SEGUNDA

EFFECTOS DE LA MARCA COMUNITARIA

Artículo 9

Derecho conferido por la marca comunitaria

1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:
 - a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;
 - b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
 - c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse en particular:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;
- c) importar o exportar los productos con el signo;
- d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

3. El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.

Artículo 10

Reproducción de la marca comunitaria en diccionarios

Si la reproducción de una marca comunitaria en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar, diere

la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los cuales está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca comunitaria, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

Artículo 11

Prohibición de utilización de la marca comunitaria registrada a nombre de un agente o de un representante

Cuando una marca comunitaria haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de la marca, sin autorización del titular, este último tendrá derecho a oponerse a que su agente o representante utilice su marca sin autorización suya, a no ser que el agente o representante justifique su actuación.

Artículo 12

Limitación de los efectos de la marca comunitaria

El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

- a) de su nombre o de su dirección;
- b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;
- c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas;

siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Artículo 13

Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria

1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Artículo 14

Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas

1. Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se registrarán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X.
2. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal.
3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X.

SECCIÓN TERCERA

USO DE LA MARCA COMUNITARIA

Artículo 15

Uso de la marca comunitaria

1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2. A efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

- a) el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada;
- b) la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad sólo con fines de exportación.

3. El uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.

SECCIÓN CUARTA

DE LA MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO DE PROMEDAD

Artículo 16

Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional

1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad

se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias:

a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o

b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

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

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

Artículo 17

Cesión

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

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

3. Sin perjuicio del apartado 2, la cesión de la marca comunitaria deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula.

4. Si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o a servicios para los cuales no resulte engañosa.

5. A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el Registro y se publicará.

6. Mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalecer de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria.

7. Cuando con respecto a la Oficina deban respetarse plazos, el cesionario podrá cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal fin tan pronto como ésta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

8. Todos los documentos que deban notificarse al titular de la marca comunitaria, de conformidad con el artículo 77, se dirigirán a la persona registrada en calidad de titular.

Artículo 18

Cesión de una marca registrada a nombre de un agente

En el caso de haberse registrado una marca comunitaria a nombre del agente o del representante del titular de esa marca, sin autorización del titular, éste tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique se actualización.

Artículo 19

Derechos reales

1. La marca comunitaria podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el Registro y se publicarán.

Artículo 20

Ejecución forzosa

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.

2. En materia de procedimiento de ejecución forzosa sobre una marca comunitaria, la competencia exclusiva pertenecerá a los tribunales y a las autoridades del Estado miembro determinado en aplicación del artículo 16.

3. A instancia de parte, la ejecución forzosa se inscribirá en el Registro y se publicará.

Artículo 21

Procedimiento de quiebra o procedimientos análogos

1. Hasta la entrada en vigor entre los Estados miembros de disposiciones comunes al respecto, las marcas comunitarias sólo podrán incluirse en un procedimiento de quiebra o en un procedimiento análogo en el Estado miembro donde haya sido incoado en primer lugar tal procedimiento en el sentido de la ley nacional o de los convenios aplicables al respecto.

2. Cuando una marca comunitaria quede incluida en un procedimiento de quiebra o procedimiento análogo, a petición de la autoridad nacional competente se efectuará en el registro la inscripción pertinente, que se publicará.

5 A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca comunitaria se inscribirá en el Registro y se publicará.

Artículo 22

Licencia

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de la marca comunitaria podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda, al territorio en el cual pueda fijarse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario sólo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria con el consentimiento del titular de ésta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

4. En el proceso por violación entablado por el titular de la marca comunitaria podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

Artículo 23

Oponibilidad frente a terceros

1. Los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 sólo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos.

2. El apartado 1 no se aplicará con respecto a la persona que adquiera la marca comunitaria o un derecho sobre la marca comunitaria por transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra sucesión a título universal.

3. La oponibilidad frente a terceros de los actos jurídicos contemplados en el artículo 20 se regirá por el derecho del Estado miembro determinado en aplicación del artículo 16.

4. Hasta la entrada en vigor entre los Estados miembros de disposiciones comunes en materia de quiebras, la oponibilidad frente a terceros de un procedimiento de quiebra o de procedimientos análogos se regirá por el derecho del Estado miembro donde haya sido incoado en primer lugar tal procedimiento en el sentido de la ley nacional o de los convenios aplicables al respecto.

Artículo 24

La solicitud de marca comunitaria como objeto de propiedad

Los artículos 16 a 23 serán aplicables a las solicitudes de marca comunitaria.

TÍTULO III

LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA

SECCIÓN PRIMERA

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR

Artículo 25

Presentación de la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria se presentará, a elección del solicitante:

- a) ante la Oficina, o
- b) ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux. La solicitud así presentada surtirá los mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina.

2. Cuando la solicitud se presente ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux, dichos organismos

adoptarán todas las medidas necesarias para transmitir la solicitud a la Oficina en un plazo de dos semanas a partir de la presentación de la solicitud, pudiendo exigir al solicitante una tasa cuya cuantía no podrá superar la del coste administrativo de recepción y transmisión de la solicitud.

3. Se considerarán retiradas la solicitudes a que se refiere el apartado 2 que lleguen a la Oficina una vez transcurrido un plazo de un mes desde la presentación de las mismas.

4. Diez años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión elaborará un informe acerca del funcionamiento del sistema de presentación de solicitudes de marca comunitaria, acompañando, si hubiere lugar, propuestas de modificación de dicho sistema.

Artículo 26

Condiciones que deberá cumplir la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:
 - a) una instancia para el registro de marca comunitaria;
 - b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
 - c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
 - d) la reproducción de la marca.

2. La solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa de depósito *Y*, en su caso, de una o varias tasas por clase.

3. La solicitud de marca comunitaria deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 140.

Artículo 27:

Fecha de presentación

La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina o, si la solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro, en éste, o, si la solicitud se presenta ante la Oficina de marcas del Benelux, en ésta, los documentos que contienen los elementos contemplados en el apartado 1 del artículo 26, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito.

Artículo 28

Clasificación

Los productos y servicios para los que se presenten marcas comunitarias se clasificarán según la clasificación prevista en el Reglamento de ejecución.

SECCIÓN SEGUNDA

PRIORIDAD

Artículo 29

Derecho de prioridad

1. Quien haya presentado regularmente una marca en uno o para uno de los Estados que son partes en el Convenio de París, o su causahabiente, si quisiera efectuar la presentación de una solicitud de marca comunitaria para la misma marca y para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se presentó esa marca, o que estén contenidos esos productos o servicios, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

2. Se reconocerá que da origen al derecho de prioridad cualquier presentación que tenga el valor de una presentación nacional regular con arreglo a la legislación nacional del Estado en que se haya efectuado o con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales.

3. Por presentación nacional regular se entiende cualquier presentación que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue presentada, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

4. Tendrá la consideración de primera solicitud, cuya fecha de presentación será el punto de partida del plazo de prioridad, la solicitud ulterior presentada para la misma marca, para productos o servicios idénticos y en el mismo o para el mismo Estado que una primera solicitud anterior, a condición de que esta solicitud anterior, en la fecha de la presentación de la solicitud ulterior, haya sido retirada, abandonada o denegada, sin haber sido sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y de que aún no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. Entonces la solicitud anterior ya no podrá servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

5. Si la primera presentación se hubiere efectuado en un Estado que no sea parte en el Convenio de París, las disposiciones de los apartados 1 a 4 únicamente se aplicarán en la medida en que dicho Estado, según comprobaciones publicadas, otorgue, sobre la base de una primera presentación efectuada ante la Oficina, un derecho de prioridad sometido a condiciones y con efectos equivalentes a los establecidos por el presente Reglamento.

Artículo 30

Reivindicación de prioridad

El solicitante que desee prevalecer de la prioridad de una presentación anterior deberá presentar una declaración de prioridad y una copia de la solicitud anterior. Si la lengua de la solicitud anterior no fuera una de las lenguas de la Oficina, el solicitante deberá presentar una traducción de la solicitud anterior en una de dichas lenguas.

Artículo 31

Efecto del derecho de prioridad

En virtud del derecho de prioridad, a efectos de la determinación de la anterioridad de los derechos, la fecha de prioridad tendrá la consideración de fecha de la presentación de la solicitud de marca comunitaria.

Artículo 32

Valor de la presentación nacional de la solicitud

La solicitud de marca comunitaria a la que se haya otorgado una fecha de presentación tendrá, en los Estados-miembros, el valor de una presentación nacional regular, habida cuenta, en su caso, del derecho de prioridad que se alegue en apoyo de la solicitud de marca comunitaria.

SECCIÓN CUARTA

REIVINDICACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD DE MARCAS NACIONALES

Artículo 34

Reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales

1. El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalecer, para la marca comunitaria, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

SECCIÓN TERCERA

PRIORIDAD DE EXPOSICIÓN

Artículo 33

Prioridad de exposición

1. El solicitante del registro de una marca comunitaria que hubiera presentado con esa marca productos o servicios en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida con arreglo al Convenio relativo a las exposiciones internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972, siempre que presente la solicitud en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación de los productos o servicios con la marca solicitada, podrá prevalecer, a partir de esta fecha, de un derecho de prioridad con arreglo al artículo 31.

2. El solicitante que desee prevalecer de la prioridad con arreglo al apartado 1 deberá suministrar pruebas, según las condiciones determinadas por el Reglamento de ejecución, de que los productos o servicios se presentaron en la exposición con la marca solicitada.

3. La prioridad de exposición concedida en un Estado miembro o en un país tercero no amplía el plazo de prioridad a que se refiere el artículo 29.

2. El único efecto de la antigüedad, en virtud del presente Reglamento, será que en caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.

3. La antigüedad reivindicada para la marca comunitaria se extinguirá cuando se declare la caducidad de los derechos del titular de la marca anterior cuya antigüedad se haya reivindicado, o la nulidad de dicha marca, o cuando se renuncie a la misma antes de que la marca comunitaria sea registrada.

Artículo 35

Reivindicación de la antigüedad después de registrada la marca comunitaria

1. El titular de una marca comunitaria que sea titular de una marca anterior idéntica registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca idéntica anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, para productos o servicios idénticos, podrá prevalecer de la antigüedad de la marca anterior por lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

2. Serán aplicables los apartados 2 y 3 del artículo 34.

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

SECCIÓN PRIMERA

EXAMEN DE LA SOLICITUD

Artículo 37

Examen de los requisitos relacionados con la condición del titular

Artículo 36

Examen de los requisitos de la presentación de la solicitud

1. La Oficina examinará:
 - a) si la solicitud de marca comunitaria cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación con arreglo al artículo 27;
 - b) si la solicitud de marca comunitaria satisface los requisitos estipulados en el Reglamento de ejecución;
 - c) si las tasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo establecido.
2. Si la solicitud de marca comunitaria no satisface los requisitos del apartado 1, la Oficina invitará al solicitante a que en los plazos establecidos subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.
3. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades o la falta de pago observadas en aplicación de la letra a) del apartado 1, la solicitud no será tramitada como solicitud de marca comunitaria. Si el solicitante se allanare a la invitación de la Oficina, ésta otorgará a la solicitud como fecha de presentación la fecha en que se subsanen las irregularidades o la falta de pago observadas.
4. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la Oficina desestimará la solicitud.
5. Si no se subsanare en los plazos establecidos la falta de pago observada en aplicación de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, se considerará retirada la solicitud a menos que sea evidente cuáles son las clases de productos o de servicios que la cuantía pagada está destinada a cubrir.

6. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la reivindicación de prioridad implicará la pérdida del derecho de prioridad para la solicitud.
7. Si no satisfacen las condiciones relativas a la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional, ya no podrá invocarse para la solicitud ese derecho de reivindicación.

1. Si, en aplicación del artículo 5, el solicitante no pudiera ser titular de una marca comunitaria, se desestimará la solicitud.
2. No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar su solicitud o de presentar sus observaciones.

Artículo 38

Examen relativo a los motivos de denegación absolutos

1. Si en virtud del artículo 7 el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales se solicite la marca comunitaria, la solicitud se desestimará para los productos o los servicios afectados.
2. Si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca, la Oficina podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento. Esta declaración se publicará al mismo tiempo que la solicitud o, en su caso, que el registro de la marca comunitaria.
3. No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones.

SECCIÓN SEGUNDA

BÚSQUEDA

Artículo 39

Búsqueda

1. Una vez que la Oficina haya concedido una fecha de presentación a una solicitud de marca comunitaria y haya comprobado que el solicitante cumple las condiciones establecidas en el artículo 5, redactará un informe de búsqueda comunitaria en el que se señalarán las marcas comunitarias o solicitudes de marca comunitaria anteriores cuya existencia se haya descubierto y que en virtud del artículo 8 pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria solicitada.

2. Tan pronto como se haya concedido la fecha de presentación a una solicitud de marca comunitaria, la Oficina transmitirá copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de todos los Estados miembros que hayan informado a la Oficina de su decisión de llevar a cabo una búsqueda en su propio registro de marcas respecto de las solicitudes de marca comunitaria.

3. Cada uno de los servicios centrales de la propiedad industrial a que se refiere el apartado 2, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que hubiere recibido una solicitud de marca comunitaria, remitirá a la Oficina un informe de búsqueda, que deberá o bien mencionar las marcas nacionales anteriores o las solicitudes de marca nacional anteriores cuya existencia se haya descubierto y que según el artículo 8 pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria solicitada, o bien hacer constar que la búsqueda no ha revelado ningún indicio de tales derechos.

4. La Oficina pagará una cantidad determinada a cada servicio central de la propiedad industrial por cada informe de búsqueda remitido por dicho servicio con arreglo al apartado 3. Tal cantidad, que será idéntica para cada servicio central, será determinada por el Comité presupuestario, mediante decisión adoptada por mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros.

5. La Oficina transmitirá sin demora al solicitante de una marca comunitaria el informe de búsqueda comunitaria y los informes nacionales de búsqueda que haya recibido en el plazo que señala el apartado 3.

6. En el momento de la publicación de la solicitud de marca comunitaria, que no podrá efectuarse antes de que expire el plazo de un mes a partir de la fecha en que la Oficina transmita los informes de búsqueda al solicitante, la Oficina informará de la publicación de la solicitud de marca comunitaria a los titulares de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria anteriores mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria.

7. Transcurridos cinco años a partir de la fecha en que la Oficina haya empezado a admitir la presentación de solicitudes, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre el funcionamiento del sistema de búsqueda tal como queda descrito en el presente artículo, incluidos los pagos efectuados a los Estados miembros en virtud del apartado 4, y, si fuere necesario, adecuadas propuestas de modificación del presente Reglamento, con objeto de adaptar el sistema de búsqueda teniendo en cuenta la experiencia adquirida y la evolución de las técnicas de búsqueda.

SECCIÓN TERCERA

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

Artículo 40

Publicación de la solicitud

1. Cumplidos los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca comunitaria y transcurrido el plazo estipu-

lado en el apartado 6 del artículo 39, se publicará la solicitud, siempre que no sea desestimada con arreglo a los artículos 37 y 38.

2. Si, después de publicada, la solicitud fuere desestimada con arreglo a los artículos 37 y 38, la resolución desestimatoria se publicará cuando sea definitiva.

SECCIÓN CUARTA

OBSERVACIONES DE TERCEROS Y OPOSICIÓN

Artículo 41

Observaciones de terceros

1. Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, a la Oficina observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial aquellos en virtud del artículo 7. No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

2. Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición.

Artículo 42

Oposición

1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria:

- a) en los casos de los apartados 1 y 5 del artículo 8, los titulares de las marcas anteriores contempladas en el apartado 2 del artículo 8, así como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;
- b) en los casos del apartado 3 del artículo 8, los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado;
- c) en los casos del apartado 4 del artículo 8, los titulares de las marcas o de los signos anteriores contemplados en dicho apartado, así como las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

2. Podrá también presentarse oposición al registro de la marca, en las condiciones fijadas en el apartado 1, en caso de publicación de una solicitud modificada con arreglo a la segunda frase del apartado 2 del artículo 44.

3. La oposición deberá presentarse en escrito motivado. Sólo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de

oposición. En un plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.

Artículo 43

Examen de la oposición

1. En el curso del examen de la oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.
2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

4. Si lo juzgara útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación.

5. Si resultara del examen de la oposición que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la marca comunitaria se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, será desestimada la oposición.

TÍTULO V

VIGENCIA, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA

Artículo 46

Vigencia del registro

La vigencia del registro de la marca comunitaria será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 47, por periodos de diez años.

6. La resolución de desestimación de la solicitud se publicará cuando sea definitiva.

SECCIÓN QUINTA

RETRADA, LIMITACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Artículo 44

Retrada, limitación y modificación de la solicitud

1. El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retrada o la limitación se publicarán también.
2. Por otra parte, la solicitud de marca comunitaria sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, ésta se publicará tal como quede una vez modificada.

SECCIÓN SEXTA

REGISTRO

Artículo 45

Registro

Cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y cuando en el plazo señalado en el apartado 1 del artículo 42 no se hubiere presentado ninguna oposición o, habiéndose presentado oposición, ésta hubiere sido desestimada mediante resolución definitiva, se registrará la marca como marca comunitaria, siempre que en el plazo establecido se haya abonado la tasa de registro. Si en el referido plazo no se hubiere abonado la tasa, se considerará retirada la solicitud.

Artículo 47

Renovación

1. El registro de la marca comunitaria se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas.

2. La Oficina informará al titular de la marca comunitaria y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria acerca de la expiración del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiración. La Oficina no incurrirá en responsabilidad alguna por la ausencia de aquella información.

3. La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. En ese plazo deberán también abonarse las tasas. A falta de ello, la solicitud podrá presentarse todavía y las tasas abonarse en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la primera frase, todo ello condicionado al pago de un recargo en el curso de dicho plazo adicional.

4. Si la solicitud se presentare o las tasas se abonaren únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, el registro sólo se renovará para los productos o los servicios de que se trate.

5. La renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será registrada.

Artículo 48

Modificación

1. La marca comunitaria no se modificará en el Registro durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando éste se renueve.

2. No obstante, si la marca comunitaria incluyera el nombre y la dirección del titular, cualquier modificación de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente podrá registrarse a instancia del titular.

3. La publicación del registro de la modificación contendrá una reproducción de la marca comunitaria modificada. Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán impugnar el registro de ésta en un plazo de tres meses a partir de la publicación.

TÍTULO VI

RENUNCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD

SECCIÓN PRIMERA

RENUNCIA

Artículo 49

Renuncia

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de renuncia para la totalidad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La renuncia se declarará por escrito a la Oficina por el titular de la marca. Sólo tendrá efectos una vez inscrita.

3. Si en el Registro se hallara inscrito algún derecho, la renuncia sólo podrá registrarse con el consentimiento del titular de ese derecho. Si en el Registro se hallara inscrita una licencia, la renuncia sólo se registrará si el titular de la marca acreditada haber informado al licenciatario de su intención de renunciar; la inscripción se hará al término del plazo establecido en el Reglamento de ejecución.

SECCIÓN SEGUNDA

CAUSAS DE CADUCIDAD

Artículo 50

Causas de caducidad

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca:

- a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvencción, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvencción, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período

ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconven-

- ción;
- b) si por la actividad o la inactividad de su titular la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
- c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios;
- d) si el titular de la marca deja de cumplir los requisitos que se contemplan en el artículo 5.

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se trate.

SECCIÓN TERCERA

CAUSAS DE NULIDAD

Artículo 51

Causas de nulidad absoluta

1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca:

- a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 5 o del artículo 7;
- b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aún cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

Artículo 52

Causas de nulidad relativa

1. La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

b) cuando exista una marca contemplada en el apartado 3 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;

c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

2. La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de:

- a) un derecho al nombre;
- b) un derecho a la imagen;
- c) un derecho de autor;
- d) un derecho de propiedad industrial;

con arreglo al derecho nacional que regula la protección de estos derechos.

3. La marca comunitaria no podrá declararse nula cuando antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvencción el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los apartados 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca comunitaria o presentado demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvencción fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

5. Será aplicable el apartado 3 del artículo 51.

Artículo 53

Caducidad por tolerancia

1. El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8, o de otro signo anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8, que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos

o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

3. En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca comunitaria posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca comunitaria posterior.

SECCIÓN CUARTA

EFFECTOS DE LA CADUCIDAD Y DE LA NULIDAD

Artículo 54

Efectos de la caducidad y de la nulidad

1. La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvencción, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en el presente Reglamento. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. La declaración de nulidad, total o parcial, implica que desde el principio la marca comunitaria careció de los efectos señalados en el presente Reglamento.

3. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas, bien a los recursos para la reparación del perjuicio causado por negligencia o por mala fe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto, el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca no afectará:

- a) a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad;
- b) a los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resolución; sin embargo, podrá reclamarse por razones de equidad la restitución de cantidades entregadas en virtud del contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.

SECCIÓN QUINTA

PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD Y DE NULIDAD ANTE LA OFICINA

Artículo 55

Solicitud de caducidad o de nulidad

1. Podrá presentarse ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria:

a) en los casos definidos en los artículos 50 y 51, por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación, que le es aplicable, tenga capacidad procesal;

b) en los casos definidos en el apartado 1 del artículo 52, por las personas contempladas en el apartado 1 del artículo 42;

c) en los casos definidos en el apartado 2 del artículo 52, por los titulares de los derechos anteriores a los que se refiere dicha disposición o por las personas facultadas a ejercer los derechos en cuestión en virtud de la legislación del Estado miembro correspondiente.

2. La solicitud se presentará en escrito motivado. Sólo se tendrá por presentada una vez se haya pagado la tasa.

3. La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y cuando esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada.

Artículo 56

Examen de la solicitud

1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los se basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca comunitaria anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, el titular de la marca comunitaria anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el apartado 2 del artículo 43 se cumplan en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad. Si la marca comunitaria anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad sólo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del

artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

4. Si lo juzgara útil, la Oficina podrá invitar a las partes a una conciliación.

5. Si del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad resultara que hubiera tenido que denegarse el registro de la marca para la totalidad o para parte de los

productos o de los servicios para los cuales esté registrada, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria o se declarará la nulidad de la marca para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, se desestimará la solicitud de caducidad o de nulidad.

6. La resolución que declare la caducidad de los derechos del titular de la marca comunitaria o la nulidad de ésta se inscribirá en el Registro cuando sea definitiva.

TÍTULO VII

PROCEDIMIENTO DE RECURSO

Artículo 57

Resoluciones que admiten recurso

1. Las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación admitirán recurso. El recurso tendrá efecto suspensivo.

2. Una resolución que no ponga fin a un procedimiento con respecto a una de las partes sólo podrá recurrirse con la resolución final, a no ser que la propia resolución contemple la posibilidad de un recurso independiente.

Artículo 58

Personas admitidas para interponer el recurso y como partes en el procedimiento

Las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. Las demás partes en el procedimiento serán de oficio parte en el procedimiento de recurso.

Artículo 59

Plazo y forma

El recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

Artículo 60

Revisión prejudicial

1. Si la instancia cuya resolución se impugne tuviere el recurso por admisible y fundado, deberá estimarlo. Esta

disposición no se aplicará cuando el procedimiento oponga al que haya presentado el recurso a otra parte.

2. Si no se estimare el recurso en el plazo de un mes después de recibido el escrito motivado, deberá remitirse inmediatamente el recurso a la sala de recurso, sin pronunciamiento sobre el fondo.

Artículo 61

Examen del recurso

1. Si el recurso fuere admisible, la sala de recurso examinará si se puede estimar.

2. Durante el examen del recurso, la sala de recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

Artículo 62

Resolución sobre el recurso

1. Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

2. Si la sala de recurso devolviera el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos.

3. Las resoluciones de las salas de recurso sólo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo que cita el apartado 5 del artículo 63 o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia, a partir de la desestimación de dicho recurso.

Artículo 63

Recurso ante el Tribunal de Justicia

1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.
2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.
4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de ésta no haya estimado sus pretensiones.
5. El recurso ante el Tribunal de Justicia se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de la sala de recurso.
6. La Oficina estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.

TÍTULO VIII

MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS

Artículo 64

Marcas comunitarias colectivas

1. Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productores o comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les es aplicable, tengan capacidad y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público.

2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el apartado 2 del artículo 64 deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación titular de la marca.

Artículo 66

Desestimación de la solicitud

1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca comunitaria previstos en los artículos 36 y 38, la solicitud de marca comunitaria colectiva se desestimará cuando no se cumpla lo dispuesto en los artículos 64 o 65 o si el reglamento de uso fuere contrario al orden público o a las buenas costumbres.
2. La solicitud de marca comunitaria colectiva será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.
3. No se desestimará la solicitud, si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

2. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 7, podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las 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.
3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas comunitarias colectivas, salvo disposición contraria prevista en los artículos 65 a 72.

Artículo 65

Reglamento de uso de la marca

1. El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar un reglamento de uso en el plazo establecido.

Artículo 67

Observaciones de terceros

Además de los casos mencionados en el artículo 41, cualquier persona o agrupación de las contempladas en dicho artículo podrá dirigir a la Oficina observaciones escritas fundadas en el motivo especial según el cual la solicitud de marca comunitaria colectiva debiera desestimarse en virtud del artículo 66.

Artículo 68**Uso de la marca**

El uso de la marca comunitaria colectiva realizado por cualquier persona facultada para utilizar esa marca será conforme a las disposiciones del presente Reglamento, siempre que se cumplan las demás condiciones a las que éste somete el uso de la marca comunitaria.

Artículo 69**Modificación del reglamento de uso de la marca**

1. El titular de la marca comunitaria colectiva deberá someter a la Oficina cualquier reglamento de uso modificado.
2. La mención de la modificación no accederá al registro, cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 65 o implique un motivo de desestimación de los señalados en el artículo 66.
3. Al reglamento de uso modificado será aplicable el artículo 67.
4. A los fines de la aplicación del presente Reglamento, la modificación del reglamento de uso sólo surtirá efecto a partir de la fecha de inscripción de la mención de la modificación en el registro.

Artículo 70**Ejercicio de la acción por violación de marca**

1. Las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 22 relativas a los derechos de los licenciatarios se aplicarán asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca comunitaria colectiva.

2. El titular de una marca comunitaria colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artículo 71**Causas de caducidad**

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 50, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria colectiva, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, si:

- a) el titular no adoptara medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación hubiera sido, en su caso, mencionada en el registro;
- b) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, ésta pueda inducir al público a error con arreglo al apartado 2 del artículo 66;
- c) la modificación del reglamento de uso se hubiera mencionado en el Registro contraviniendo las disposiciones del apartado 2 del artículo 69, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

Artículo 72**Causas de nulidad**

Además de por las causas de nulidad señaladas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad de la marca comunitaria colectiva mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, si hubiera sido registrada en contra de lo dispuesto en el artículo 66, salvo si el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por las citadas disposiciones.

TÍTULO IX**DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO****SECCIÓN PRIMERA****DISPOSICIONES GENERALES****Artículo 74****Examen de oficio de los hechos**

1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.
2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

Motivación de las resoluciones

Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

Artículo 75

Procedimiento oral

1. La Oficina utilizará el procedimiento oral, bien de oficio, bien a instancia de alguna de las partes en el procedimiento, a condición de que lo juzgue útil.

2. El procedimiento oral ante los examinadores, la división de oposición y la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas no será público.

3. El procedimiento oral, incluida la lectura de la resolución, será público ante la división de anulación y las salas de recurso, salvo decisión contraria de la instancia ante la que se plantee el caso cuando la publicidad pudiera entrañar, en particular para alguna de las partes en el procedimiento, inconvenientes graves e injustificados.

Artículo 76

Instrucción

1. En cualquier procedimiento ante la Oficina, podrá procederse en particular a las siguientes diligencias de instrucción:

- a) audiencia de las partes;
- b) solicitud de información;
- c) presentación de documentos y de muestras;
- d) audiencia de testigos;
- e) peritaje;
- f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes.

2. El servicio ante el que se presente el caso podrá encargar a uno de sus miembros que proceda a las diligencias de instrucción.

3. Si la Oficina estimara necesario que una parte, un testigo o un perito declare oralmente, invitará a la persona de que se trate a que comparezca ante ella.

4. Se informará a las partes de la audiencia de testigos o peritos ante la Oficina. Las partes tendrán derecho a estar presentes y a formular preguntas al testigo o al perito.

Artículo 77

Notificación

La Oficina notificará de oficio todas las resoluciones e invitaciones a comparecer ante ella, así como las comunicaciones que abran un plazo o cuya notificación esté prevista por otras disposiciones del presente Reglamento o por reglamento de ejecución, o establecida por el presidente de la Oficina.

Artículo 78

Restituito in integrum

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.

2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento. El acto incumplido deberá cumplirse en ese plazo. La petición sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo incumplido. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación de registro o de abonar las tasas de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere la tercera frase del apartado 3 del artículo 47.

3. La petición deberá motivarse e indicar los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa *restituito in integrum*.

4. Resolverá acerca de la petición el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos señalados en el apartado 2 del presente artículo, así como en el apartado 1 del artículo 29 y en el apartado 1 del artículo 42.

6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca comunitaria, no podrá alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca comunitaria durante el período comprendido entre la pérdida del derecho sobre la solicitud o sobre la marca comunitaria y la publicación de la mención del restablecimiento de ese derecho.

7. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca comunitaria podrá interponer tercera, en un plazo de dos meses contados desde la fecha de publicación de la mención de restablecimiento del derecho, el tercero que pueda prevalecer de la disposición del apartado 6.

8. El presente artículo no afectará al derecho de un Estado miembro a otorgar la *restitutio in integrum* por lo que respecta a los plazos previstos por el presente Reglamento y que deban observarse con respecto a las autoridades de dicho Estado.

*Artículo 79***Referencia a los principios generales**

1. Ausencia de disposiciones de procedimiento en el presente Reglamento, en el reglamento de ejecución, en el reglamento relativo a las tasas o en el reglamento de procedimiento de las salas de recurso, la Oficina tomará en consideración los principios generalmente admitidos en la materia por los Estados miembros.

*Artículo 80***Fin de las obligaciones financieras**

El derecho de la Oficina a exigir el pago de tasas prescribirá a los cuatro años a partir del final del año en que se hubiere devengado la tasa.

Los derechos frente a la Oficina en materia de devolución de tasas o de recaudación excesiva por parte de aquella con ocasión del pago de tasas prescribirán a los cuatro años a partir del final del año civil en que hubiere nacido el derecho.

El plazo previsto en los apartados 1 y 2 se interrumpirá, en el caso contemplado en el apartado 1, mediante requerimiento de pago de la tasa y, en el caso contemplado en el apartado 2, mediante instancia escrita con el fin de hacer valer ese derecho. El plazo volverá a contar desde la fecha de su interrupción. Expirará a más tardar el término de un período de seis años calculado a partir del final del año civil en que comenzó inicialmente, a no ser que se haya entablado una acción ante los tribunales para hacer valer ese derecho; en tal caso, el plazo expirará en fecha no anterior al término de un período de un año calculado a partir de la fecha en la que la resolución haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

SECCIÓN SEGUNDA**COSTAS***Artículo 81***Reparto de gastos**

1. Recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición, de caducidad, de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte, así como, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 115, todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido irreversiblemente para los procedimientos, incluidos los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un agente, asesor o abogado, sin exceder las tarifas fijadas para cada tipo de gastos de acuerdo con las condiciones estipuladas en el reglamento de ejecución.

2. No obstante, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

3. Recaerán en la parte que, retirando la solicitud de marca comunitaria, la oposición, la solicitud de caducidad o de nulidad o el recurso, o no renovando el registro

de la marca comunitaria o renunciando a ella, ponga fin al procedimiento, las tasas así como los gastos sufragados por la otra parte en las condiciones previstas en los apartados 1 y 2.

4. En caso de sobrecimiento, la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso fijará libremente los gastos.

5. Cuando las partes convengan ante la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso en un acuerdo de liquidación de gastos distinto del que se dispone en los apartados precedentes, la sala o la división correspondiente tomará nota de tal acuerdo.

6. A instancia de parte, el secretario de la división de oposición o el de la división de anulación o el de la sala de recurso fijará la cuantía de los gastos que deba devolverse en virtud de los apartados anteriores. A instancia presentada en el plazo establecido, esta cuantía podrá modificarse por resolución de la división de oposición o de la división de anulación o de la sala de recurso.

Artículo 82

Ejecución de las resoluciones que fijen la cuantía de los gastos

1. Toda resolución definitiva de la Oficina por la que se fije la cuantía de los gastos tendrá carácter ejecutivo.

2. La ejecución forzosa se registrará por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar. Se consignará la orden de ejecución, sin más control que el de la verificación de la autenticidad del título, por la autoridad nacional que designe a tal efecto el Gobierno de cada uno de los Estados miembros, el cual dará conocimiento de dicha autoridad a la Oficina y al Tribunal de Justicia.

3. Cumplidos estos trámites a instancia de la parte interesada, ésta podrá perseguir la ejecución forzosa pidiendo directamente la intervención del órgano competente, según la legislación nacional.

4. La ejecución forzosa sólo podrá suspenderse en virtud de resolución del Tribunal de Justicia. Sin embargo, el control de la validez de las medidas de ejecución será competencia de los tribunales del país de que se trate.

SECCIÓN TERCERA**INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y A LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS***Artículo 83***Registro de marcas comunitarias**

La Oficina llevará un registro, denominado Registro de marcas comunitarias, en el que se inscribirán las indica-

ciones que con arreglo al presente Reglamento o al reglamento de ejecución deban registrarse o mencionarse. El Registro estará abierto para consulta pública.

Artículo 84

Consulta pública

1. Los expedientes relativos a solicitudes de marcas comunitarias que no se hayan publicado todavía podrán abrirse para consulta pública con el consentimiento del solicitante.

2. Quienquiera que pruebe que el solicitante de una marca comunitaria ha afirmado que tras el registro de la marca va a prevalecer de éste en su contra, podrá consultar el expediente antes de la publicación de la solicitud y sin el consentimiento del solicitante.

3. Una vez publicada la solicitud de marca comunitaria, los expedientes de esta solicitud y de la marca comunitaria se abrirán, cuando así se solicite, para consulta pública.

4. Sin embargo cuando se abran los expedientes para consulta pública conforme al apartado 2 o 3, determinados documentos podrán excluirse de los mismos según las disposiciones del reglamento de ejecución.

Artículo 85

Publicaciones periódicas

La Oficina publicará periódicamente:

- a) un boletín de marcas comunitarias que contendrá las inscripciones que se hayan hecho en el registro de marcas comunitarias, así como todas las demás indicaciones cuya publicación sea preceptiva con arreglo al presente Reglamento o al reglamento de ejecución;
- b) un diario oficial que contendrá las comunicaciones y las informaciones de carácter general que emanen del presidente de la Oficina, así como cualquier otra información relativa al presente Reglamento y a su aplicación.

Artículo 86

Cooperación administrativa

Salvo disposiciones en contrario del presente Reglamento o de las legislaciones nacionales, la Oficina y las jurisdicciones u otras autoridades competentes de los Estados miembros se asistirán mutuamente, previa solicitud, facilitándose información o expedientes. Cuando la Oficina remita los expedientes a las jurisdicciones, a las fiscalías o a los servicios centrales de la propiedad industrial, la comunicación no estará sometida a las restricciones establecidas en el artículo 84.

Artículo 87

Intercambio de publicaciones

1. La Oficina y los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros intercambiarán entre ellos, previa solicitud, para sus propias necesidades y gratuitamente, uno o varios ejemplares de sus respectivas publicaciones.

2. La Oficina podrá celebrar acuerdos que se refieran al intercambio o al envío de publicaciones.

SECCIÓN CUARTA REPRESENTACIÓN

Artículo 88

Principios generales relativos a la representación

1. Salvo lo dispuesto en el apartado 2, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3, las personas físicas y jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad deberán hacerse representar ante la Oficina con arreglo al apartado 1 del artículo 89 en cualquiera de los procedimientos creados por el presente Reglamento, salvo para la presentación de una solicitud de marca comunitaria, pudiendo establecerse otras excepciones en el reglamento de ejecución.

3. Las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad podrán actuar, ante la Oficina, por medio de un empleado que deposite ante esta Oficina un poder firmado, que deberá integrarse en el expediente y cuyas modalidades se precisarán en el reglamento de ejecución. El empleado que actúe por cuenta de alguna persona jurídica de las contempladas en el presente apartado podrá actuar también para otras personas jurídicas que estén económicamente vinculadas a aquella, incluso si estas otras personas jurídicas no tuvieren ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad.

Artículo 89

Representación profesional

1. La representación de personas físicas o jurídicas ante la Oficina solamente podrán ostentarla:
 - a) cualquier abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros y que posea su domicilio profesional en la Comunidad, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de representante en materia de marcas, o
 - b) los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevará la Oficina.

s representantes ante la Oficina depositarán en ésta un der firmado, que deberá integrarse en el expediente y yas modalidades se precisarán en el reglamento de ción.

Podrá inscribirse en la lista de representantes autori- dos toda persona física que:

posea la nacionalidad de alguno de los Estados miern- bros;

tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en la Comunidad;

esté facultada para representar, en materia de marcas, a personas físicas o jurídicas ante el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio profesional o el lugar de su trabajo. Cuando, en dicho Estado, tal facultad no esté subordinada al requisito de una cualificación profesional específica, las personas que soliciten su inscripción en la lista de la Oficina y que actúen en materia de marcas ante el servicio central de la propiedad industrial de dicho Estado deberán haber ejercido con carácter habitual durante al menos cinco años. Sin embargo, se dispensará de esta condición relativa al ejercicio de la profesión a las personas cuya cualificación profesional para ostentar la representa-

ción, en materia de marcas, de personas físicas o jurídicas ante el servicio central de la propiedad industrial de uno de los Estados miembros, esté oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por dicho Estado.

3. La inscripción se hará previa instancia acompañada de una certificación facilitada por el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate en la que se indique que se cumplen las condiciones contempladas en el apartado 2.

4. El presidente de la Oficina podrá conceder una excepción:

a) respecto al requisito contemplado en la segunda frase de la letra c) del apartado 2, cuando el que suscriba la instancia presente la prueba de que ha adquirido de otro modo la cualificación requerida;

b) en casos basados en una situación específica, con respecto al requisito contemplado en la letra a) del apartado 2.

5. El reglamento de ejecución definirá las condiciones en que se podrá dar de baja a una persona de la lista de representantes autorizados.

TÍTULO X

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ACCIONES JUDICIALES RELATIVAS A MARCAS COMUNITARIAS

SECCIÓN PRIMERA

APLICACIÓN DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN

Artículo 90

Aplicación del convenio de ejecución

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas comunitarias y de solicitudes de marca comunitaria, así como a los procedimientos relativos a acciones multáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales, las disposiciones del Convenio sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, en la forma modificada por los Convenios relativos a la adhesión a dicho Convenio por los Estados adheridos a las Comunidades Europeas, Convenios de adhesión que, junto con el Convenio anteriormente citado, recibirán en adelante, la denominación conjunta de «Convenio de ejecución».

En lo que se refiere a los procedimientos que resultan de las acciones y demandas contempladas en el artículo 2:

a) no serán aplicables el artículo 2, el artículo 4, los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 5 ni el artículo 24 del Convenio de ejecución;

b) los artículos 17 y 18 de dicho Convenio serán aplicables dentro de los límites previstos en el apartado 4 del artículo 93 del presente Reglamento;

c) las disposiciones del título II de dicho Convenio que se apliquen a las personas domiciliadas en un Estado miembro se aplicarán también a las personas que, sin estar domiciliadas en un Estado miembro, tengan en el un establecimiento.

SECCIÓN SEGUNDA

LITIGIOS EN MATERIA DE VIOLACIÓN Y DE VALDEZ DE LAS MARCAS COMUNITARIAS

Artículo 91

Tribunales de marcas comunitarias

1. Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados «tribunales de marcas comunitarias», encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro comunicará a la Comisión, en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, una lista de tribunales de marcas comunitarias con indicación de su denominación y de su competencia territorial.
3. El Estado miembro afectado comunicará sin demora a la Comisión cualquier cambio que se produzca después de la comunicación de la lista contemplada en el apartado 2 y relativo al número, a la denominación o a la competencia territorial de dichos tribunales.
4. La Comisión notificará a los Estados miembros las informaciones contempladas en los apartados 2 y 3, que se publicarán en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.
5. Mientras un Estado miembro no haya realizado la comunicación mencionada en el apartado 2, todo procedimiento que resulte de una acción o demanda de las contempladas en el artículo 92, que en virtud del artículo 93 sea competencia de los tribunales de aquel Estado, se llevará ante el tribunal de ese Estado que tendría competencia territorial y de atribución si se tratara de un procedimiento relativo a una marca nacional registrada en ese Estado.

Artículo 92

Competencia en materia de violación y de validez

Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva:

- a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca comunitaria;
- b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;
- c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9;
- d) para las demandas de reconversión por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria contempladas en el artículo 96.

Artículo 93

Competencia internacional

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Convenio de ejecución aplicables en virtud del artículo 90, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si éste no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.
2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedi-

mientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

3. Si ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos, los procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3:
 - a) se aplicará el artículo 17 del Convenio de ejecución si las partes acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas comunitarias;
 - b) se aplicará el artículo 18 de dicho Convenio si el demandado compareciera ante otro tribunal de marcas comunitarias.
5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca comunitaria, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9.

Artículo 94

Alcance de la competencia

1. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en los apartados 1 a 4 del artículo 93 será competente para pronunciarse sobre:
 - los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro,
 - los hechos contemplados en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9 cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.
2. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el apartado 5 del artículo 93 será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

Artículo 95

Presunción de validez — Defensas en cuanto al fondo

1. Los tribunales de marcas comunitarias reputarán válida la marca comunitaria, a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconversión por caducidad o por nulidad.
2. La validez de una marca comunitaria no podrá impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de violación.

En las acciones citadas en las letras a) y c) del artículo 2, la excepción de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria, presentada por una vía que no sea la de demanda de reconversión, será admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca comunitaria podría ser desposeído de sus derechos por un insuficiente o que la marca podría ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado.

Artículo 96

Demanda de reconversión

La demanda de reconversión por caducidad o por nulidad únicamente podrá fundamentarse en los motivos de caducidad o de nulidad previstos por el presente Reglamento.

Los tribunales de marcas comunitarias desestimarán toda demanda de reconversión por caducidad o por nulidad si la Oficina ya hubiere dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolución ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y con la misma causa.

Si la demanda de reconversión se interpusiere en un litigio en que el titular de la marca no fuera parte, se le informará de ello y podrá intervenir en el litigio en las condiciones que marque la ley nacional.

El tribunal de marcas comunitarias ante el que se haya presentado una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria comunicará la Oficina la fecha en que se haya presentado esa demanda de reconversión. La Oficina inscribirá el hecho en el registro de marcas comunitarias.

Serán aplicables las disposiciones de los apartados 3, 5 y 6 del artículo 56.

Cuando un tribunal de marcas comunitarias haya dictado una resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad de una marca comunitaria, se remitirá copia de la resolución a la Oficina. Cualquiera de las partes podrá solicitar información con respecto a ese envío. La Oficina inscribirá en el Registro de marcas comunitarias la mención de la resolución en las condiciones que señala el Reglamento de ejecución.

El tribunal de marcas comunitarias ante el que se presente una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca comunitaria y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se aplicará el apartado 3 del artículo 100.

Artículo 97

Derecho aplicable

1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

Artículo 98

Sanciones

1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.

Artículo 99

Medidas provisionales y cautelares

1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas comunitarias, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas comunitarias de otro Estado miembro.

2. Los tribunales de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 93 tendrán competencia para dictar medidas provisionales y cautelares que, condicionadas al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el título III del Convenio de ejecución, serán aplicables en el territorio de cualquier Estado miembro. Ninguna otra jurisdicción poseerá dicha competencia.

Artículo 100

Normas específicas en materia de conexión de causas

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas comunitarias ante

el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 92, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca comunitaria ya se hallara impugnada mediante demanda de reconvencción ante otro tribunal de marcas comunitarias o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si recibiere demanda por caducidad o nulidad, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca comunitaria se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvencción ante un tribunal de marcas comunitarias. Sin embargo, si una de las partes lo solicitara en el procedimiento ante el tribunal de marcas comunitarias, el tribunal, previa audiencia de las otras partes en dicho procedimiento, podrá suspender el procedimiento. En tal caso, la Oficina reanudará el procedimiento pendiente ante ella.

3. El tribunal de marcas comunitarias que suspenda el fallo podrá dictar medidas provisionales y cautelares para el tiempo que dure la suspensión.

Artículo 101

Competencia de los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia — Recurso de casación

1. Las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de primera instancia dictadas en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en el artículo 92 podrán recurrirse ante los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia.

2. Las condiciones en las que se podrá interponer recurso ante un tribunal de marcas comunitarias de segunda instancia serán las fijadas en la legislación nacional del Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

3. A las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia se aplicarán las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación.

SECCIÓN TERCERA

OTROS LITIGIOS RELATIVOS A MARCAS COMUNITARIAS

Artículo 102

Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales nacionales distintos de los tribunales de marcas comunitarias

1. En el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes de conformidad con el apartado 1 del artículo 90, las acciones que no sean las contempladas en el artículo 92 se llevarán ante los tribunales que tendrían competencia territorial y de atribución si se tratara de acciones relativas a una marca nacional registrada en el Estado de que se trate.

2. Cuando, en virtud del apartado 1 del artículo 90 y del apartado 1 del presente artículo, ningún tribunal tuviera competencia para conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 92 y relativa a una marca comunitaria, dicha acción podrá llevarse ante los tribunales del Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

Artículo 103

Obligación del tribunal nacional

El tribunal nacional que hubiere de conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 92 y relativa a una marca comunitaria, deberá considerar válida esa marca.

SECCIÓN CUARTA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 104

Disposición transitoria sobre la aplicación del Convenio de ejecución

Las disposiciones del Convenio de ejecución, aplicables en virtud de los artículos precedentes, únicamente surtirán efecto respecto a un Estado miembro de acuerdo con el texto del Convenio vigente en un determinado momento respecto a ese Estado.

TÍTULO XI

INCIDENCIAS SOBRE EL DERECHO DE LOS ESTADOS MIEMBROS

SECCIÓN PRIMERA

ACCIONES CIVILES SOBRE LA BASE DE VARIAS MARCAS

Artículo 105

Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales

1. Cuando se promuevan acciones por violación de marca por los mismos hechos y entre las mismas partes,

ante tribunales de Estados miembros diferentes, ante uno de ellos sobre la base de una marca comunitaria y ante el otro sobre la base de una marca nacional:

a) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar deberá, incluso de oficio, inhibirse a favor de la jurisdicción a la que se haya acudido en primer lugar cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos. El tribunal que deba inhibirse podrá suspender el juicio

cuando medie impugnación de la competencia del otro tribunal;

b) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar podrá suspender el juicio cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios similares, así como cuando las marcas de que se trate sean similares y válidas para productos o servicios idénticos o similares.

2. El tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca comunitaria no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca nacional idéntica, válida para productos o servicios idénticos.

3. El tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca nacional no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca comunitaria idéntica, válida para productos o servicios idénticos.

4. Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a las medidas provisionales y cautelares.

Artículo 107

Derechos anteriores de alcance local

1. El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate.

2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del derecho anterior hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria se hubiere efectuado de mala fe.

3. El titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca comunitaria.

SECCIÓN TERCERA

TRANSFORMACIÓN EN SOLICITUD DE MARCA NACIONAL

Artículo 108

Petición de apertura del procedimiento nacional

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud de marca nacional:

- a) si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada;
- b) si la marca comunitaria dejare de producir efectos.

2. No habrá transformación:

- a) cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, ésta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado miembro;

- b) cuando lo que se pretende sea la protección en un Estado miembro en el que, según resolución de la Oficina o del tribunal nacional, pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegación de registro, de revocación o de nulidad.

3. A la solicitud de marca nacional que nazca de la transformación de una solicitud o de una marca comunitaria le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha de presentación o la fecha de prioridad de esa solicitud o de esa marca y, en su caso, la antigüedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 34 o al artículo 35.

SECCIÓN SEGUNDA

APLICACIÓN DEL DERECHO NACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN DEL USO DE MARCAS COMUNITARIAS

Artículo 106

Prohibición del uso de marcas comunitarias

1. Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8 o al apartado 2 del artículo 52 contra el uso de una marca comunitaria posterior. Ahora bien, no podrán entablarse ya acciones por violación de derechos anteriores con arreglo a los apartados 2 y 4 del artículo 8 cuando, en virtud del apartado 2 del artículo 53, el titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca comunitaria.

2. Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho a ejercitar, sobre la base del Derecho civil, administrativo o penal de un Estado miembro o sobre la base de disposiciones de Derecho comunitario, acciones que tengan por objeto prohibir el uso de una marca comunitaria, en la medida en que el Derecho de ese Estado miembro o el Derecho comunitario pueda ser invocado para prohibir el uso de una marca nacional.

4. En los casos en que:

- se tuviere por retirada la solicitud de marca comunitaria o fuere objeto de una resolución de desestimación de la Oficina de carácter ya definitivo,
- la marca comunitaria dejare de producir sus efectos a consecuencia de una resolución de la Oficina de carácter ya definitivo, o a consecuencia del registro de la renuncia a la marca comunitaria,

la Oficina dirigirá al solicitante o al titular una comunicación señalándole un plazo de tres meses a partir de esta comunicación para cursar una petición de transformación.

5. Cuando se retire la solicitud de marca comunitaria o cuando, por no renovarse el registro, la marca comunitaria deje de producir efectos, la petición de transformación se presentará en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se hubiere retirado la solicitud de marca comunitaria o en que hubiere expirado el registro de la marca comunitaria.

6. En el caso en que la marca comunitaria deje de producir efectos a consecuencia de una resolución de un tribunal nacional, la petición de transformación deberá presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que dicha resolución hubiere adquirido fuerza de cosa juzgada.

7. De no presentarse la solicitud en el plazo señalado, la disposición contenida en el artículo 32 dejará de surtir efecto.

Artículo 109

Presentación, publicación y transmisión de la petición de transformación

1. La petición de transformación se presentará a la Oficina. Los Estados miembros en los que el peticionario desee que se abra el procedimiento de registro de una marca nacional se mencionará en la petición. No se tendrá por presentada la petición hasta tanto no se haya abonado la tasa de transformación.
2. Si la solicitud de marca comunitaria estuviere publicada, se mencionará, en su caso, en el Registro de marcas

comunitarias, la entrada de la petición de transformación y se publicará esta petición de transformación.

3. La Oficina verificará si cabe pedir la transformación con arreglo al apartado 1 del artículo 108, si la petición se ha presentado en el plazo indicado en el apartado 4, 5 o 6 del artículo 108, según sea el caso, y si se ha abonado la tasa de transformación. Reunidas estas condiciones, la Oficina transmitirá la petición a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados mencionados en la misma. Cuando el servicio central de la propiedad industrial de un Estado afectado lo solicite, la Oficina le facilitará cualquier información que permita a dicho servicio pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición.

Artículo 110

Requisitos formales de la transformación

1. El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la petición decidirá sobre su admisibilidad.
2. La solicitud o la marca comunitaria, transmitida con arreglo al artículo 109, no podrá someterse, en cuanto a su forma, por la legislación nacional a requisitos diferentes de los señalados en el presente Reglamento o en el reglamento de ejecución ni a requisitos adicionales.
3. El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la petición podrá exigir que, en un plazo que no podrá ser inferior a dos meses, el solicitante:
 - a) abone la tasa nacional de depósitos;
 - b) presente, en una de las lenguas oficiales del Estado de que se trate, una traducción de la petición y de los documentos que la acompañan;
 - c) elija domicilio en el Estado en cuestión;
 - d) suministre una reproducción de la marca, en el número de ejemplares que señale el Estado en cuestión.

TÍTULO XII

LA OFICINA

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 111

Estatuto jurídico

1. La Oficina será un organismo de la Comunidad. Tendrá personalidad jurídica.

2. En cada uno de los Estados miembros, poseerá la capacidad jurídica más amplia que reconozcan a las personas jurídicas las legislaciones nacionales; podrá en especial adquirir o enajenar bienes inmuebles y muebles y tendrá capacidad procesal.

3. La Oficina estará representada por su presidente.

Artículo 112

Personal

1. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 131 a los miembros de las salas de recurso, se aplicarán al personal de la Oficina el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y las normas de desarrollo de estas disposiciones adoptadas de común acuerdo por las Instituciones de las Comunidades Europeas.

2. Los poderes atribuidos a cada Institución por el Estatuto y por el régimen aplicable a los otros agentes se ejercerán por la Oficina con respecto a su personal, sin perjuicio del artículo 120.

Artículo 113

Privilegios e inmunidades

El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas se aplicará a la Oficina.

Artículo 114

Responsabilidad

1. La responsabilidad contractual de la Oficina se regirá por la ley aplicable al contrato en cuestión.

2. El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse cuando un contrato celebrado por la Oficina contenga una cláusula compromisoria en tal sentido.

3. En materia de responsabilidad no contractual, la Oficina deberá reparar, conforme a los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, los daños causados por sus servicios o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

4. El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la reparación de los daños contemplados en el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los agentes para con la Oficina se regulará en las disposiciones que fijen su estatuto o el régimen que les sea aplicable.

Artículo 115

Lenguas

1. Las solicitudes de marca comunitaria se presentarán en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

2. Las lenguas de la Oficina serán: español, alemán, francés, inglés e italiano.

3. El solicitante deberá indicar una segunda lengua, que será una lengua de la Oficina de la que acepta el uso como posible lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad y nulidad.

En caso de que la solicitud haya sido presentada en una lengua que no sea lengua de la Oficina, ésta se encargará de que se realice la traducción de la solicitud, como se menciona en el apartado 1 del artículo 26, a la lengua indicada por el solicitante.

4. Cuando el solicitante de una marca comunitaria sea la única parte en un procedimiento ante la Oficina, la lengua de procedimiento será aquella en la que se ha presentado la solicitud de marca comunitaria. Si la presentación de la solicitud se hace en una lengua distinta de las de la Oficina, la Oficina podrá enviar comunicaciones por escrito al solicitante en la segunda lengua señalada por éste en la solicitud.

5. Los escritos de oposición y las solicitudes de declaración de caducidad o nulidad deberán presentarse en una de las lenguas de la Oficina.

6. Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposición o en la solicitud de declaración de caducidad o nulidad fuere la misma que la utilizada para la solicitud de marca comunitaria o que la segunda lengua señalada en el momento de presentación de la solicitud, esta lengua será la lengua de procedimiento.

Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposición o en la solicitud de declaración de caducidad o nulidad no fuere ni la lengua de la solicitud de marca ni la segunda lengua indicada en el momento de la presentación de dicha solicitud, la parte que haya presentado la oposición o que haya solicitado la declaración de caducidad o nulidad de la marca comunitaria deberá presentar, a sus expensas, una traducción de su escrito bien en la lengua de la solicitud de marca, siempre que ésta sea una lengua de la Oficina, bien en la segunda lengua indicada en el momento de la presentación de la solicitud de marca. La traducción deberá enviarse dentro del plazo establecido en el reglamento de ejecución. En adelante, la lengua de procedimiento será aquella a la que se haya efectuado la traducción del escrito.

7. Las partes en los procedimientos de oposición, de caducidad, de nulidad y de recurso podrán acordar que la lengua de procedimiento sea otra lengua oficial de la Comunidad Europea.

Artículo 116

Publicación — Inscripción en el Registro

1. Las solicitudes de marca comunitaria, tal y como se definen en el apartado 1 del artículo 26, y cualquier otra información cuya publicación prescriba el presente Reglamento o el reglamento de ejecución, se publicarán en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

2. Todas las inscripciones en el Registro de marcas comunitarias se efectuarán en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

3. En caso de duda dará fe el texto en la lengua de la Oficina en la que se presentó la solicitud de marca comunitaria. Si la presentación se hizo en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea distinta de las lenguas de la Oficina, dará fe el texto redactado en la segunda lengua indicada por el solicitante.

Artículo 117

Los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Oficina se prestarán por el centro de traducción de los órganos de la Unión desde el momento en que éste entre en funciones.

Artículo 118

Control de la legalidad

1. La Comisión controlará la legalidad de los actos del presidente de la Oficina, cuya legalidad no esté sujeta, en virtud del Derecho comunitario, al control por otro órgano, así como los actos del Comité presupuestario constituido en el seno de la Oficina de acuerdo con el artículo 133.

2. Cuando los actos a que se refiere el apartado 1 sean ilegales la Comisión solicitará su modificación o su retirada.

3. Cualquiera de los actos, implícito o explícito, a que se refiere el apartado 1 podrá ser sometido a la Comisión por cualquier Estado miembro o cualquier tercero directa e individualmente afectado, a fin de que se ejerza un control de su legalidad. Deberá recurrirse a la Comisión en un plazo de quince días a partir del día en que el interesado haya tenido conocimiento por primera vez del acto en cuestión. La Comisión resolverá en el plazo de un mes. La falta de resolución en dicho plazo equivale a una resolución implícita de desestimación.

SECCIÓN SEGUNDA

DIRECCIÓN DE LA OFICINA

Artículo 119

Competencias del presidente

1. De la dirección de la Oficina se encargará un presidente.
2. A tal efecto, el presidente tendrá en especial las siguientes competencias:
 - a) tomará todas las medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar el funcionamiento de la Oficina;
 - b) podrá someter a la Comisión cualquier proyecto de modificación del presente Reglamento, del reglamento de ejecución, del reglamento de procedimiento de las salas de recurso, del reglamento relativo a las tasas y de cualquier otra normativa relativa a la marca comunitaria, previa audiencia del consejo de administración y, en lo que se refiere al reglamento relativo a las

tasas y a las disposiciones presupuestarias del presente Reglamento, previa audiencia del Comité presupuestario;

- c) preparará el estado de los ingresos y gastos previstos de la Oficina y ejecutará el presupuesto;
- d) someterá anualmente un informe de actividad a la Comisión, al Parlamento Europeo y al consejo de administración;
- e) ejercerá, con respecto al personal, los poderes a que se refiere el apartado 2 del artículo 112;
- f) podrá delegar sus poderes.

3. Asistirán al presidente uno o varios vicepresidentes. En caso de ausencia o de impedimento del presidente, el vicepresidente o uno de los vicepresidentes asumirá las funciones de aquél siguiendo el procedimiento fijado por el consejo de administración.

Artículo 120

Nombramiento de altos funcionarios

1. El presidente de la Oficina será nombrado por el Consejo sobre la base de una lista de tres candidatos como máximo que haya elaborado el consejo de administración. Será revocado por el Consejo a propuesta del consejo de administración.

2. La duración del mandato del presidente será de cinco años como máximo. Este mandato será renovable.

3. El vicepresidente o vicepresidentes de la Oficina serán nombrados y revocados según el procedimiento previsto en el apartado 1, una vez oído el presidente.

4. El Consejo ejercerá el poder disciplinario sobre los funcionarios a los que se refieren los apartados 1 y 3.

SECCIÓN TERCERA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 121

Constitución y competencia

1. Se constituirá en la Oficina un consejo de administración. Sin perjuicio de las competencias que en la sección V -presupuesto y control financiero- se atribuyen al Comité presupuestario, el consejo de administración tendrá las competencias que se definen a continuación.
2. El consejo de administración elaborará las listas de candidatos mencionadas en el artículo 120.
3. Determinará la fecha a partir de la cual podrán presentarse las solicitudes de marca comunitaria, de conformidad con el apartado 3 del artículo 143.

4. Asesorará al presidente sobre las materias que sean competencia de la Oficina.

5. Se le consultará antes de la adopción de las directrices relativas al examen que la Oficina habrá de llevar a cabo y en los demás casos previstos en el presente Reglamento.

6. Si lo considera necesario, podrá presentar dictámenes y solicitar información al presidente y a la Comisión.

Artículo 122

Composición

1. El consejo de administración estará compuesto por un representante de cada Estado miembro y un representante de la Comisión, así como por sus suplentes.

2. Los miembros del consejo de administración podrán hacerse asesorar por consejeros o expertos dentro de los límites fijados por el reglamento interno del mismo.

Artículo 123

Presidencia

1. El consejo de administración elegirá entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. El vicepresidente sustituirá preceptivamente al presidente en caso de impedimento.

2. La duración del mandato del presidente y del vicepresidente será de tres años. Este mandato será renovable.

Artículo 124

Sesiones

1. El consejo de administración se reunirá por convocatoria de su presidente.

2. El presidente de la Oficina tendrá voz en las deliberaciones, a no ser que el consejo de administración decida otra cosa.

3. El consejo de administración se reunirá en sesión ordinaria una vez al año; además, se reunirá por iniciativa de su presidente o a petición de la Comisión o de un tercio de los Estados miembros.

4. El consejo de administración adoptará su reglamento interno.

5. El consejo de administración tomará sus acuerdos por mayoría simple de los representantes de los Estados miembros. Sin embargo, los acuerdos cuya adopción corresponda al consejo de administración en virtud de los apartados 1 y 3 del artículo 120 requerirán la mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un voto.

6. El consejo de administración podrá invitar a observadores para que participen en sus sesiones.

7. La Oficina se encargará de la secretaría del consejo de administración.

SECCIÓN CUARTA

APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 125

Competencia

Para tomar cualquier decisión en el marco de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento serán competentes:

- a) los examinadores;
- b) las divisiones de oposición;
- c) la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas;
- d) las divisiones de anulación;
- e) las salas de recurso.

Artículo 126

Examinadores

Los examinadores tendrán competencia para adoptar en nombre de la Oficina cualesquiera resoluciones con respecto a las solicitudes de registro de marcas comunitarias, incluidos los asuntos a que se refieren los artículos 36, 37, 38 y 66, excepto cuando ello sea competencia de una división de oposición.

Artículo 127

Divisiones de oposición

1. Las divisiones de oposición tendrán competencia para adoptar cualesquiera resoluciones sobre oposición a solicitudes de registro de marcas comunitarias.

2. Las divisiones de oposición constarán de tres miembros. Al menos uno de sus miembros será jurista.

Artículo 128

División de administración de marcas y de cuestiones jurídicas

1. La división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas tendrá competencia para adoptar cualesquiera resoluciones exigidas por el presente Reglamento que no sean competencia de un examinador, una división de oposición o una división de anulación. Será competente en particular para adoptar cualesquiera resoluciones sobre las menciones que deban inscribirse en el Registro de marcas comunitarias.

1. Dicha división tendrá también competencia para llevar la lista de representantes autorizados que se menciona en el artículo 89.
2. Las resoluciones de la división serán adoptadas por uno de los miembros de la misma.

Artículo 129

Divisiones de anulación

1. Las divisiones de anulación tendrán competencia para resolver sobre las solicitudes de caducidad y de nulidad de una marca comunitaria.
2. Cada división de anulación constará de tres miembros. Al menos uno de dichos miembros será jurista.

Artículo 130

Salas de recurso

1. Las salas de recurso tendrán competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación.
2. Las salas de recurso estarán compuestas por tres miembros. Al menos dos de dichos miembros serán juristas.

Artículo 131

Independencia de los miembros de las salas de recurso

1. Los miembros de las salas de recurso, incluido su presidente, serán nombrados, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 120 para el nombramiento del presidente de la Oficina, por un período de cinco años. Durante dicho período no podrán ser relevados de sus funciones, salvo por motivos graves y por acuerdo tomado a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancia de la institución que los nombró. Su mandato será renovable.
2. Los miembros de las salas son independientes. No estarán sujetos en sus decisiones por instrucción alguna.
3. Los miembros de las salas no podrán ser examinadores ni miembros de las divisiones de posición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas, ni de las divisiones de anulación.

Artículo 132

Exclusión y recusación

1. Los examinadores y los miembros de las divisiones constituidas en la Oficina y de las salas de recurso no

podrán participar en la solución de ningún asunto en que tuvieren un interés personal o en que hubieren intervenido anteriormente en calidad de representantes de alguna de las partes. En el caso de las divisiones de oposición, es necesario que dos de sus tres miembros no hayan participado en el examen de la solicitud. Los miembros de las divisiones de anulación no podrán participar en la solución de un asunto si hubieren participado en la resolución final sobre el mismo en el marco del procedimiento de registro de la marca o del procedimiento de oposición. Los miembros de las salas de recurso no podrán participar en un procedimiento de recurso si hubieren participado en la resolución que motivó el recurso.

2. Si por alguna de las causas mencionadas en el apartado 1 o por cualquier otro motivo, un miembro de una división o de una sala de recurso estimare no poder participar en la solución de un asunto, advertirá de ello a la división o a la sala.

3. Los examinadores y los miembros de las divisiones o de una sala de recurso podrán ser recusados por cualquiera de las partes por alguna de las causas mencionadas en el apartado 1 o por infundir sospechas de parcialidad. La recusación no será admisible cuando la parte de que se trate, pese a haber tenido ya conocimiento de la causa de recusación, hubiere realizado actos de procedimiento. Ninguna recusación podrá fundarse en la nacionalidad de los examinadores o de los miembros.

4. En los casos contemplados en los apartados 2 y 3 las divisiones y las salas de recurso se pronunciarán sin participación del miembro interesado. Para dictar la resolución, el miembro que se abstenga o que hubiere sido recusado será sustituido, en la división o en la sala, por su suplente.

SECCIÓN QUINTA PRESUPUESTO Y CONTROL FINANCIERO

Artículo 133

Comité presupuestario

1. Se constituye en el seno de la Oficina un Comité presupuestario. El Comité presupuestario ejercerá las competencias que se le atribuyen en la presente sección, así como en el apartado 4 del artículo 39.
2. Se aplicarán al Comité presupuestario el apartado 6 del artículo 121, los artículos 122 y 123 y los apartados 1 a 4, 6 y 7 del artículo 124.
3. El Comité presupuestario tomará sus acuerdos por mayoría simple de los representantes de los Estados miembros. Sin embargo, los acuerdos que el Comité presupuestario esté facultado para adoptar en virtud del apartado 4 del artículo 39, del apartado 3 del artículo 135 y del artículo 138 requerirán mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un solo voto.

Artículo 134

Presupuesto

1. Todos los ingresos y los gastos de la Oficina deberán ser objeto de previsiones para cada ejercicio presupuestario, el cual coincidirá con el año civil, y deberán consignarse en el presupuesto de la Oficina.

2. El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

3. Los ingresos del presupuesto comprenderán, sin perjuicio de otros ingresos, el producto de las tasas devengadas en virtud del reglamento relativo a las tasas y, en la medida necesaria, una subvención que se consignará en el presupuesto general de las Comunidades Europeas, sección Comisión, en una línea presupuestaria específica.

Artículo 135

Elaboración del presupuesto

1. El presidente elaborará cada año un estado de los ingresos y de los gastos previstos de la Oficina para el ejercicio siguiente y los transmitirá al Comité presupuestario, junto con la plantilla de personal, el 31 de marzo como muy tarde.

2. Siempre que las previsiones presupuestarias comprendan una subvención comunitaria, el Comité presupuestario transmitirá sin demora el estado de previsiones a la Comisión, que lo transmitirá a la autoridad presupuestaria de las Comunidades. La Comisión podrá adjuntar a este estado un dictamen que contenga previsiones divergentes.

3. El Comité presupuestario aprobará el presupuesto, que comprenderá también la plantilla de personal de la Oficina. Cuando las previsiones presupuestarias incluyan una subvención a cargo del presupuesto general de las Comunidades, el presupuesto de la Oficina se ajustará, si procede.

Artículo 136

Control financiero

El control del compromiso y del pago de todos los gastos y el control del reconocimiento y del cobro de todos los

ingresos de la Oficina se ejercerán por el interventor financiero designado por el Comité presupuestario.

Artículo 137

Verificación de cuentas

1. El 31 de marzo de cada año como muy tarde, el presidente remitirá a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Comité presupuestario y al Tribunal de Cuentas las cuentas de la totalidad de los ingresos y de los gastos de la Oficina para el ejercicio concluido. El Tribunal de Cuentas las examinará con arreglo al artículo 188 C del Tratado.

2. El Comité presupuestario aprobará la gestión del presidente de la Oficina en la ejecución del presupuesto.

Artículo 138

Disposiciones financieras

El Comité presupuestario, previo dictamen de la Comisión y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, adoptará las disposiciones financieras internas especificando en particular las modalidades relativas al establecimiento y la ejecución del presupuesto de la Oficina. Las disposiciones financieras se inspirarán, en la medida en que ello sea compatible con el carácter propio de la Oficina, en los reglamentos financieros adoptados para otros organismos creados por la Comunidad.

Artículo 139

Reglamento relativo a las tasas

1. El reglamento relativo a las tasas fijará en particular la cuantía de las tasas y el modo de recaudación de las mismas.

2. La cuantía de las tasas deberá fijarse de tal manera que los ingresos correspondientes permitan asegurar, en principio, el equilibrio del presupuesto de la Oficina.

3. El reglamento relativo a las tasas se adoptará y modificará con arreglo al procedimiento del artículo 141.

TÍTULO XIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 140

Disposiciones comunitarias de ejecución

1. Las normas de desarrollo del presente Reglamento se fijarán mediante un reglamento de ejecución.

2. Además de las tasas establecidas en los artículos precedentes, se percibirán tasas, según las normas de desarrollo establecidas en el reglamento de ejecución, en los casos que se enumeran a continuación:

1) modificación de la representación gráfica de una marca comunitaria;

- 2) pago fuera de plazo de la tasa de registro;
 - 3) expedición de una copia del certificado de registro;
 - 4) inscripción de la cesión de una marca comunitaria;
 - 5) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una marca comunitaria;
 - 6) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una solicitud de marca comunitaria;
 - 7) cancelación de la inscripción de una licencia o de otro derecho;
 - 8) modificación de una marca comunitaria registrada;
 - 9) expedición de un extracto del registro;
 - 10) consulta pública de los expedientes;
 - 11) expedición de copias de los documentos de los expedientes;
 - 12) expedición de copias autenticadas de la solicitud;
 - 13) comunicación de informaciones contenidas en un expediente;
 - 14) revisión de la fijación de los gastos procesales que deben devolverse.
3. El reglamento de ejecución y el reglamento de procedimiento de las salas de recurso se adoptarán y modificarán con arreglo al procedimiento del artículo 141.

Artículo 141

Creación de un comité y procedimiento de adopción de los reglamentos de ejecución

1. La Comisión estará asistida por un Comité, denominado «Comité para asuntos relativos a las tasas, a las reglas de ejecución y al procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos)», que estará compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.
2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán de

la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.

La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.

Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

Si, transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas, excepto en el caso en que el Consejo se haya pronunciado por mayoría simple contra dichas medidas.

Artículo 142

Compatibilidad con otras disposiciones del derecho comunitario

Las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (1) y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento.

Artículo 143

Entrada en vigor

1. El presente Reglamento entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.
2. Los Estados miembros pondrán en vigor las medidas necesarias para la aplicación de los artículos 91 y 110 en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
3. Las solicitudes de marca comunitaria podrán presentarse en la Oficina a partir de la fecha que, a propuesta del presidente de la Oficina, determine el consejo de administración.
4. Las solicitudes de marca comunitaria que se presenten en los tres meses anteriores a la fecha señalada en el apartado 3 se considerarán presentadas en dicha fecha.

(1) DO nº L 208 de 24. 7. 1992, p. 1.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 1993.

Por el Consejo

El Presidente

A. BOURGEOIS

Declaración del Consejo y de la Comisión sobre la sede de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos)

Con motivo de la adopción del Reglamento sobre la marca comunitaria, el Consejo y la Comisión observan:

- que los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno el 29 de octubre de 1993, decidieron que la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos) tendrá su sede en España, en una ciudad que designará el Gobierno español;
- que el Gobierno español designó Alicante como sede de dicha Oficina.

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

25046

INSTRUMENTO de ratificación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 28 de junio de 1989, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma, firmó «ad referendum» en Madrid el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en dicha capital el 27 de junio de 1989.

Vistos y examinados los dieciséis artículos de dicho Protocolo.

Concedida por las Cortes Generales la Autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución, *Verigo en aprobar y ratificar* cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiéndolo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza *Mando expedir* este Instrumento de Ratificación firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ.

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Lista de artículos del Protocolo:

- Artículo 1: Pertenencia a la Unión de Madrid.
- Artículo 2: Obtención de la protección mediante el registro internacional.
- Artículo 3: Solicitud internacional.
- Artículo 3 bis: Efecto territorial.
- Artículo 3 ter: Solicitud de «extensión territorial».
- Artículo 4: Efectos del registro internacional.
- Artículo 4 bis: Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional.
- Artículo 5: Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes.
- Artículo 5 bis: Documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca.

Artículo 5 ter: Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; búsquedas de anterioridades; extractos del Registro Internacional.

Artículo 6: Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional.

Artículo 7: Renovación del registro internacional.

Artículo 8: Tasas de solicitud internacional y de registro internacional.

Artículo 9: Inscripción del cambio de titular de un registro internacional.

Artículo 9 bis: Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro internacional.

Artículo 9 ter: Tasas para ciertas inscripciones.

Artículo 9 quater: Oficina común de varios Estados contratantes.

Artículo 9 quinquies: Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales.

Artículo 9 sexies: Salvaguardia del Arreglo de Madrid (Estocolmo).

Artículo 10: Asamblea.

Artículo 11: Oficina Internacional.

Artículo 12: Finanzas.

Artículo 13: Modificación de ciertos artículos del Protocolo.

Artículo 14: Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor.

Artículo 15: Denuncia.

Artículo 16: Firma, idiomas, funciones de depositario.

Artículo 1: *Pertenencia a la Unión de Madrid.*

Los Estados parte en el presente Protocolo (denominados en adelante «los Estados contratantes»), aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979 (denominado en adelante «El Arreglo de Madrid [Estocolmo]»), y las organizaciones mencionadas en el artículo 14.1b) que sean parte en el presente Protocolo (denominadas en adelante «las organizaciones contratantes»), son miembros de la misma Unión de la que son miembros los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo). Toda referencia en el presente Protocolo a las «Partes Contratantes» se entenderá como una referencia a los Estados contratantes y a las organizaciones contratantes.

Artículo 2. *Obtención de la protección mediante el Registro Internacional.*

- 1) Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante «la solicitud de base») o el titular de ese registro (denominado en adelante «el registro de base»), sin perjuicio

de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, «el Registro Internacional», «el Registro Internacional», «la Oficina Internacional» y «la Organización»), a condición de que,

i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo, y real, en dicho Estado contratante;

ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante;

2) La solicitud de registro internacional (denominada en adelante «la solicitud internacional») deberá presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base (denominada en adelante «la Oficina de origen»), según sea el caso.

3) En el presente Protocolo, toda referencia a una «Oficina» o a la «Oficina de una Parte Contratante», se entenderá como una referencia a la Oficina que está encargada del registro de marcas por cuenta de una Parte Contratante, y toda referencia a «marcas», se entenderá como una referencia tanto a marcas de productos como a marcas de servicios.

4) En el presente Protocolo, se entenderá por «territorio de una Parte Contratante», cuando la Parte Contratante sea un Estado, el territorio de dicho Estado y, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental, el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organización intergubernamental.

Artículo 3. Solicitud internacional.

1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de origen certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda. Además, dicha Oficina indicará,

i) en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud;

ii) en el caso de un registro de base, la fecha y el número de ese registro, así como la fecha y el número de la solicitud de la que ha resultado el registro de base.

La Oficina de origen también indicará la fecha de la solicitud internacional.

2) El solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el solicitante no facilita esta indicación, la Oficina Inter-

nacional clasificará los productos y servicios en las clases correspondientes de dicha clasificación. La indicación de las clases dada por el solicitante se someterá al control de la Oficina Internacional, que lo ejercerá en asociación con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta última.

3) Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado a

i) declararlo y acompañar su solicitud internacional de una mención indicando el color o la combinación de colores reivindicada;

ii) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se unirán a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento.

4) La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2. El registro internacional llevará la fecha en la que haya sido recibida la solicitud internacional por la Oficina de origen, a condición de que la solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha solicitud internacional hay sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificará sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro internacional serán publicadas en una gaceta periódica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional.

5) Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en el Registro Internacional, cada Oficina recibirá de la Oficina Internacional cierto número de ejemplares gratuitos y cierto número de ejemplares a precio reducido de dicha gaceta, en las condiciones fijadas por la Asamblea mencionada en el artículo 10 (denominada en adelante «la Asamblea»). Esta publicidad se considerará suficiente a los fines de todas las Partes Contratantes, y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro internacional.

Artículo 3 bis. Efecto territorial.

La protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a una Parte Contratante a petición de la persona que presente la solicitud internacional o que sea titular del registro internacional. No obstante, tal petición no podrá hacerse respecto de una Parte Contratante, cuya Oficina sea la Oficina de origen.

Artículo 3 ter. Solicitud de «Extensión territorial».

1) Toda solicitud de extensión a una Parte Contratante de la protección resultante del registro internacional deberá ser objeto de una mención especial en la solicitud internacional.

2) Una solicitud de extensión territorial también podrá formularse con posterioridad al registro internacional. Tal solicitud deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. Se inscribirá inmediatamente por la Oficina Internacional, la que notificará sin demora esta inscripción a la Oficina u Oficinas interesadas. Esta inscripción será publicada en la gaceta periódica de la Oficina Internacional. La extensión territorial producirá sus efectos a partir de la fecha en la que haya sido inscrita en el Registro Internacional; dejará de ser válida a la extinción del registro internacional al que se refiera.

Artículo 4. Efectos del Registro Internacional.

1)a) A partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 3 ter, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1) y 2), o si una denegación notificada de conformidad con dicho artículo se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.

b) La indicación de las clases de productos y servicios prevista en el artículo 3 no obligará a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación de la amplitud de la protección de la marca.

2) Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D de dicho artículo.

Artículo 4 bis. Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional.

1) Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional substituye el registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último, a condición de que

i) la protección resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el artículo 3 ter 1) o 2),

ii) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante,

iii) la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

2) Previa petición, la Oficina mencionada en el párrafo 1) estará obligada a tomar nota, en su registro, del registro internacional.

Artículo 5. Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas partes contratantes.

1) Cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, según el artículo 3 ter 1) o 2), de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. Tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número

limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.

2)a) Toda Oficina que desee ejercer esta facultad deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa Oficina y lo más tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y c), antes del vencimiento de un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión prevista en el párrafo 1) ha sido enviada a dicha Oficina por la Oficina Internacional.

b) No obstante, lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podrá declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud del presente Protocolo, el plazo de un año mencionado en el apartado a) será reemplazado por dieciocho meses.

c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de dieciocho meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de dieciocho meses, pero solamente si

i) antes de la expiración del plazo de dieciocho meses ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiración del plazo de dieciocho meses, y

ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectuase en un plazo máximo de siete meses, a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición; si el plazo de oposición expirase antes de los siete meses, la notificación deberá efectuarse en el plazo de un mes, a partir de la expiración de dicho plazo de oposición.

d) Toda declaración en virtud de los apartados b) o c) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el artículo 14.2), y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso, la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General de la Organización. (denominado, en adelante, «el Director General»), o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaración.

e) Al expirar un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, la Asamblea examinará el funcionamiento del sistema establecido por los apartados a) a d). Después de dicho examen, las disposiciones de dichos apartados podrán modificarse mediante una decisión unánime de la Asamblea.

3) La Oficina Internacional transmitirá sin demora al titular del registro internacional uno de los ejemplares de la notificación de denegación. Dicho titular tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina que haya notificado su denegación. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una información en virtud del párrafo 2)c)), transmitirá sin demora dicha información al titular de registro internacional.

4) Los motivos de denegación de una marca se comunicarán por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

5) Toda Oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no haya notificado a la Oficina

Internacional una denegación provisional o definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), perderá, respecto de ese registro internacional, el beneficio de la facultad prevista en el párrafo 1).

6) La invalidez, por las autoridades competentes de una Parte Contratante, de los efectos en el territorio de esa Parte Contratante de un registro internacional no podrá pronunciarse sin que el titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. La invalidez se notificará a la Oficina Internacional.

Artículo 5 bis. *Documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca.*

Los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos contenidos en las marcas, como armas, escudos, retratos, distinciones honoríficas, títulos, nombres comerciales o nombres de personas distintas del depositante, u otras inscripciones análogas, que pudieran ser reclamados por las Oficinas de las Partes Contratantes, estarán libres de toda legalización, así como de toda certificación que no sea la de la Oficina de origen.

Artículo 5 ter. *Copia de las menciones que figuren en el Registro Internacional; búsquedas de anterioridad; extractos del Registro Internacional.*

1) La Oficina Internacional expedirá a todas las personas que lo soliciten, mediante el pago de una tasa fijada por el Reglamento, copia de las referencias inscritas en el Registro Internacional relativas a una marca determinada.

2) La Oficina Internacional podrá encargarse también, mediante remuneración, de realizar búsquedas de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros internacionales.

3) Los extractos del Registro Internacional solicitados para ser presentados en una de las Partes Contratantes estarán dispensados de toda legalización.

Artículo 6. *Duración de la validez del Registro Internacional; dependencia e independencia del Registro Internacional.*

1) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por diez años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas en el artículo 7.

2) Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

3) La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. Lo mismo será aplicable si

- i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud de base,
- ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la revocación, a la cancelación o a la inva-

lidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o

- iii) una oposición a la solicitud de base

diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una decisión final de rechazo, de revocación, de cancelación o de invalidación, u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, a condición de que dicho recurso, acción u oposición haya comenzado antes de la expiración de dicho período. Lo mismo sería igualmente aplicable si se retirase la solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud de base, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años, a condición de que en el momento de la retirada o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos mencionados en el punto i), ii) o iii) y que dicho procedimiento haya comenzado antes de la expiración de dicho período.

4) La Oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a la Oficina Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del párrafo 3), y la Oficina Internacional, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a las partes interesadas y efectuará toda publicación correspondiente. En su caso, la Oficina de origen solicitará a la Oficina Internacional la cancelación, en la medida aplicable, del registro internacional, y la Oficina Internacional procederá en consecuencia.

Artículo 7. *Renovación del registro internacional.*

1) Todo registro internacional podrá renovarse por un período de diez años, contados a partir de la expiración del período precedente, mediante el simple pago de la tasa de base y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.7), de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa previstos en el artículo 8.2).

2) La renovación no podrá entrañar ninguna modificación del registro internacional en el estado en que se encontrara últimamente.

3) Seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su representante, si lo hubiere, mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de esa expiración.

4) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para la renovación del registro internacional, mediante el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento.

Artículo 8. *Tasas de solicitud internacional y de registro internacional.*

1) La Oficina de origen tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en su propio beneficio una tasa que reclamará del solicitante o del titular del registro internacional en el momento de la presentación de la solicitud internacional o de la renovación del registro internacional.

2) El registro de una marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago previo de una tasa internacional que, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 7)a), comprenderá

- i) una tasa básica;
- ii) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional, sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca;
- iii) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el artículo 3 ter.

3) Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el párrafo 2)iii) podrá ser pagada, sin que sufra menos-cabo la fecha del registro internacional, en un plazo fijado por el Reglamento, si el número de las clases de productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa suplementaria no ha sido pagada o la lista de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante en la medida necesaria, se considerará como abandonada la solicitud internacional.

4) El producto anual de los diferentes ingresos del registro internacional, con excepción de los ingresos procedentes de las tasas mencionadas en el párrafo 2)ii) y iii), será repartido en partes iguales, entre las Partes Contratantes, por la Oficina Internacional, después de deducir los gastos y cargas necesarios para la ejecución del presente Protocolo.

5) Las sumas procedentes de las tasas suplementarias aludidas en el párrafo 2)iii) serán repartidas al expirar cada año entre las Partes Contratantes interesadas, proporcionalmente al número de marcas para las que haya sido solicitada la protección en cada una de ellas durante el año transcurrido, quedando ese número afectado, por lo que respecta a las Partes Contratantes que proceden a un examen, por un coeficiente que será determinado por el Reglamento.

6) Las sumas procedentes de los complementos de tasa aludidos en el párrafo 2)iii) serán repartidas conforme a las mismas reglas que las previstas en el párrafo 5).

7)a) Toda Parte Contratante puede declarar que, respecto de cada registro internacional en el que sea mencionada, en virtud del artículo 3 ter, y respecto de la renovación de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante «la tasa individual») cuyo importe será indicado en la declaración, y que puede ser modificado en declaraciones subsiguientes, pero que no puede exceder del equivalente del importe, una vez deducido el ahorro resultante del procedimiento internacional, que dicha Oficina de la Parte Contratante tendría derecho de percibir de un solicitante por un registro de diez años, o del titular de un registro por una renovación por diez años de dicho registro, de la marca en el registro de dicha Oficina. En el caso de que deba pagarse la tasa individual,

i) ninguna tasa suplementaria prevista en el párrafo 2)iii) será debida si únicamente son mencionadas en virtud del artículo 3 ter las Partes Contratantes que hayan hecho una declaración en virtud del presente apartado, y

ii) ningún complemento de tasa previsto en el párrafo 2)iii) será debido respecto de toda Parte Contratante que haya hecho una declaración en virtud del presente apartado.

b) Toda declaración en virtud del apartado a) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el artículo 14.2), y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General, o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaración.

Artículo 9. Inscripción del cambio de titular de un registro internacional.

A solicitud de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional o a solicitud de una Oficina interesada hecha de oficio o a petición de una persona interesada, la Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional todo cambio de titular de dicho registro, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes, en cuyos territorios surta efecto dicho registro y respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en el registro, siempre y cuando el nuevo titular sea una persona que, en virtud del artículo 2.1), esté facultada para presentar solicitudes internacionales.

Artículo 9 bis. Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro internacional.

La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional

- i) todo cambio del nombre o de la dirección del titular del registro internacional,
- ii) el nombramiento de un representante del titular del registro internacional y cualquier otro dato pertinente relativo a dicho representante,
- iii) toda limitación, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes, de los productos y servicios enumerados en el registro internacional,
- iv) toda renuncia, cancelación o invalidación del registro internacional respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes,
- v) cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a los derechos sobre una marca objeto de un registro internacional.

Artículo 9 ter. Tasas para ciertas inscripciones.

Toda inscripción en virtud del artículo 9 o del artículo 9 bis podrá estar sujeta al pago de una tasa.

Artículo 9 quater. Oficina común de varios Estados contratantes.

1) Si varios Estados contratantes acuerdan realizar la unificación de sus leyes nacionales en materia de marcas, podrían notificar al Director general.

i) que una Oficina común reemplazará a la Oficina nacional de cada uno de ellos, y

ii) que el conjunto de sus territorios respectivos deberá ser considerado como un solo Estado para la aplicación de la totalidad o parte de las disposiciones que preceden al presente artículo así como de las disposiciones de los artículos 9 quinquies y 9 sexies.

2) Esta notificación no surtirá efectos sino tres meses después de la fecha de la comunicación que será hecha por el Director general a las demás Partes Contratantes.

Artículo 9 quinquies. Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales.

Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a solicitud de la Oficina de origen en virtud del artículo 6.4) respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en dicho registro, la persona que era el titular del registro internacional presente una solicitud de registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio en el que el registro internacional era válido, dicha soli-

cidud será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del artículo 3.4) o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del artículo 3 ter. 2) y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando

- i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en la que el registro internacional fue cancelado.
- ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto de la Parte Contratante interesada, y
- iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas.

Artículo 9 sexies. *Salvaguardia del Arreglo de Madrid (Estocolmo).*

- 1) Cuando, respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional determinado, la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado que es parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las disposiciones del presente Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).
- 2) La Asamblea, por mayoría de tres cuartos, podrá derogar el párrafo 1), o restringir el alcance del párrafo 1), tras la expiración del plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, pero no antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en la que la mayoría de los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) sean parte en el presente Protocolo. En la votación en la Asamblea sólo tendrán derecho a participar aquellos Estados que sean parte en dicho Arreglo, y en el presente Protocolo.

Artículo 10. *Asamblea.*

- 1)a) Las Partes Contratantes serán miembros de la misma Asamblea que los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).
- b) Cada Parte Contratante estará representada en esta Asamblea por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.
- c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya designado, con excepción de los gastos de viaje y de las dietas de un delegado por cada Parte Contratante, que correrán a cargo de la Unión.
- 2) La Asamblea, además de las funciones que le incumben en virtud del Arreglo de Madrid (Estocolmo):
 - i) tratará de todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente Protocolo;
 - ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión del presente Protocolo, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no sean parte en el presente Protocolo;
 - iii) adoptará y modificará las disposiciones del Reglamento relativas a la aplicación del presente Protocolo;
 - iv) se ocupará de todas las demás funciones que implique el presente Protocolo.
- 3)a) Cada Parte Contratante dispondrá de un voto en la Asamblea. En los asuntos que competan únicamente a los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), las Partes Contratantes que no son parte en dicho Arreglo no tendrán derecho de voto, mientras que,

en los asuntos que competan únicamente a las Partes Contratantes, solamente éstas tendrán derecho de voto.

b) La mitad de los miembros de la Asamblea que tengan derecho de voto sobre una cuestión determinada constituirá el quórum a los fines de la votación sobre dicha cuestión.

- c) No obstante las disposiciones del apartado b), si en cualquier sesión el número de miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre una cuestión determinada representados es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre esta cuestión, la Asamblea podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre dicha cuestión y que no estaban representados, invitándoles a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de dichos miembros que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de miembros que faltaba para que se lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.
- d) Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 5.2)e), 9 sexies. 2), 12 y 13.2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.
- e) La abstención no se considerará como voto.
- f) Un delegado no podrá representar más que a un solo miembro de la Asamblea y no podrá votar más que en nombre del mismo.

- 4) Además de sus reuniones en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias de conformidad con lo dispuesto en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), la Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición de un cuarto de los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre las cuestiones propuestas para ser incluidas en el orden del día de la sesión. El Director General preparará el orden del día de tal sesión extraordinaria.

Artículo 11. *Oficina Internacional.*

- 1) La Oficina Internacional se encargará de las tareas relativas al registro internacional según el presente Protocolo, así como de las demás tareas administrativas que conciernan al presente Protocolo.
- 2)a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias de revisión del presente Protocolo.
- b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de dichas conferencias de revisión.
- c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de dichas conferencias de revisión.
- 3) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas en relación con el presente Protocolo.

Artículo 12. *Finanzas.*

En lo que concierne a las Partes Contratantes, las finanzas de la Unión estarán regidas por las mismas disposiciones que las que figuran en el artículo 12 del Arreglo de Madrid (Estocolmo), quedando entendido que toda referencia al artículo 8 de dicho Arreglo se con-

siderará una referencia al artículo 8 del presente Protocolo. Además, a los fines del artículo 12.6)b) de dicho Arreglo, las organizaciones contratantes serán consideradas, a reserva de una decisión unánime en contrario de la Asamblea, pertenecientes a la clase de contribución I (uno) según el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo 13. *Modificación de ciertos artículos del Protocolo.*

- 1) Las propuestas de modificación de los artículos 10, 11 y 12 y del presente artículo podrán ser presentadas por cualquier Parte Contratante o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a las Partes Contratantes, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.
- 2) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) deberá ser adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del artículo 10 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.
- 3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres cuartas partes de los Estados y organizaciones intergubernamentales que, en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada, eran miembros de la Asamblea y tenían derecho de voto sobre la modificación. Toda modificación de dichos artículos así adoptada obligará a todos los Estados y organizaciones intergubernamentales que sean Partes Contratantes en el momento en que la modificación entre en vigor o que lo sean en una fecha ulterior.

Artículo 14. *Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor.*

- 1)a) Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte en el presente Protocolo.
- b) Además, toda organización intergubernamental también podrá ser parte en el presente Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones:
 - i) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organización sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
 - ii) que dicha organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificación en virtud del artículo 9 quater.
- 2) Todo Estado u organización mencionado en el párrafo 1) podrá firmar este Protocolo. Cualquiera de estos Estados u organizaciones podrá, si ha firmado el presente Protocolo, depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo, o, si no hubiere firmado el presente Protocolo, podrá depositar un instrumento de adhesión a este Protocolo.
- 3) Los instrumentos mencionado en el párrafo 2) se depositarán ante el Director General.
- 4)a) El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después del depósito de cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, siempre y cuando al menos uno de dichos instrumentos haya sido depositado por un país parte del Arreglo de Madrid (Estocolmo) y cuando al menos otro de dichos instrumentos haya sido depositado por un Estado que no es parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo) o por cual-

quiera de las organizaciones mencionadas en el apartado 1)b).

b) Respecto de cualquier otro Estado u organización mencionado en el párrafo 1), el presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión haya sido notificada por el Director General.

5) Cualquier Estado u organización mencionado en el apartado 1), al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Protocolo, podrá declarar que la protección resultante de cualquier registro internacional realizado en virtud del presente Protocolo antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto del mismo, no puede ser objeto de una extensión respecto del mismo.

Artículo 15. *Denuncia.*

- 1) El presente Protocolo permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.
- 2) Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Protocolo mediante notificación dirigida al Director General.
- 3) La denuncia surtirá efecto un año después del día en que el Director General haya recibido la notificación.
- 4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por ninguna Parte Contratante antes de la expiración de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor respecto de dicha Parte Contratante.
- 5)a) Cuando una marca sea objeto de un registro internacional con efectos en el Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo en la fecha en la que la denuncia se haga efectiva, el titular de tal registro podrá presentar una solicitud de registro de la misma marca en la Oficina del Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, la cual será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional en virtud del artículo 3.4) o en la fecha de inscripción de la extensión territorial en virtud del artículo 3 ter.
- 2) y, si el registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre y cuando

- i) dicha solicitud sea presentada dentro de dos años a partir de la fecha en la que la denuncia fue efectiva,
- ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto del Estado u organización intergubernamental que haya denunciado el presente Protocolo, y
- iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a tasas.

b) Las disposiciones del apartado a) también serán aplicables respecto de cualquier marca que sea objeto de un registro internacional con efectos, en Partes Contratantes distintas del Estado u organización intergubernamental que denuncie el presente Protocolo, en la fecha en la que la denuncia sea efectiva y cuyo titular, a causa de la denuncia, ya no esté facultado para presentar solicitudes internacionales en virtud del artículo 2.1).

Artículo 16. *Firma, idiomas, funciones de depositario.*

- 1)a) El presente Protocolo se firmará en un solo ejemplar original en español, francés e inglés y será depositado ante el Director General, cuando cese de estar abierto a la firma en Madrid. Los textos en los tres idiomas se considerarán igualmente auténticos.

- b) Previa consulta con los gobiernos y organizaciones interesados, el Director General establecerá textos oficiales en alemán, árabe, chino, italiano, japonés, portugués y ruso, y en cualquier otro idioma que la Asamblea pueda indicar.
- 2) El presente Protocolo quedará abierto a la firma, en Madrid, hasta el 31 de diciembre de 1989.
- 3) El Director General transmitirá dos copias de los textos firmados del presente Protocolo, certificadas por el Gobierno de España, a todos los Estados y organizaciones intergubernamentales susceptibles de ser parte en este Protocolo.
- 4) El Director General registrará el presente Protocolo en la Secretaría de las Naciones Unidas.
- 5) El Director General notificará a todos los Estados y organizaciones internacionales susceptibles de ser parte o que son parte en este Protocolo respecto de las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, de la entrada en vigor del presente Protocolo y de toda modificación de éste, de cualquier notificación de denuncia y de cualquier declaración estipulada en este Protocolo.

ESTADOS PARTE

	Fecha depósito instrumento	Fecha de entrada en vigor
Cuba	26- 9-1995 AD	26-12-1995
China	1- 9-1995 AD	1-12-1995
España	17- 4-1991 R	1-12-1995
Reino Unido	6- 4-1995 R	1-12-1995
Suecia	30-12-1994 R	1-12-1995

AD = Adhesión.
R = Ratificación.

El presente Protocolo entrará en vigor de forma general y para España el 1 de diciembre de 1995, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4 a) del Protocolo.

Lo que se hace público para conocimiento general. Madrid, 6 de octubre de 1995.—El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

25047 CONVENIO entre el Reino de España y la República de Venezuela sobre ejecución de sentencias penales, firmado en Caracas el 17 de octubre de 1994.

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES

El Reino de España y la República de Venezuela, Animados por el deseo de mejorar la administración de la Justicia y de facilitar la reinserción social de los penados, permitiéndoles que cumplan sus condenas en el país del cual son nacionales,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. Ambito de aplicación.

- Las Partes se prestarán la más amplia colaboración en materia de ejecución de sentencias penales.
- Las penas o medidas de seguridad privativas de libertad impuestas en la República de Venezuela a nacionales españoles podrán ser cumplidas en España en establecimientos penales o bajo la supervisión de autoridades españolas, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
- Las penas o medidas de seguridad privativas de libertad impuestas en España a nacionales de la República de Venezuela podrán ser cumplidas en Venezuela en establecimientos penales o bajo la supervisión de autoridades venezolanas, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 2. Definiciones.

A los fines del presente Convenio:

- «Estado trasladante» significa la Parte que impuso la condena y desde la cual el penado será trasladado.
- «Estado receptor» significa la Parte a la cual será trasladado el penado para continuar el cumplimiento de la pena dictada en el Estado trasladante.
- «Penado» significa una persona que en el territorio de una de las Partes haya sido condenada, en virtud de sentencia definitivamente firme, a una pena o medida de seguridad privativa de libertad, incluso hallándose en situación de libertad vigilada o en régimen de condena condicionada.

Artículo 3. Condiciones de aplicabilidad.

El presente Convenio se aplicará bajo las siguientes condiciones:

- Que los actos u omisiones que han dado lugar a la sentencia penal sean también punibles en el Estado receptor, aunque no exista identidad en la tipificación.
- Que el penado sea nacional del Estado receptor.
- Que el penado solicite su traslado, o en caso de que dicha solicitud provenga del Estado trasladante o del Estado receptor, el penado manifieste su consentimiento expresamente. En caso de incapacidad del penado, el consentimiento deberá presentarlo su representante legal.
- Que la duración de la pena o medida de seguridad, por cumplirse en el momento de la solicitud, sea superior a seis meses.
- Que la sentencia condenatoria sea definitivamente firme y que no existan otros procesos pendientes en el Estado trasladante.
- Que las demás disposiciones de la sentencia, fuera de la privación de libertad, e incluidas las relativas a la responsabilidad civil, salvo que el penado haya sido declarado insolvente, hayan sido cumplidas.

Artículo 4. Autoridades centrales.

Las Partes designan como autoridades centrales encargadas de ejercer las funciones previstas en este Convenio a los Ministerios de Justicia de ambos Estados.

Artículo 5. Obligación de facilitar informaciones.

- Cualquier penado a quien pueda aplicarse este Convenio deberá ser informado por las autoridades centrales de los Estados trasladante y receptor del tenor

