

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, España, 2001.

La importancia cultural y económica de los bienes inmateriales es hoy una realidad innegable; y esta realidad ha sido objeto de regulación jurídica, lo que ha llevado a la existencia de un sistema normativo relativo a las creaciones industriales, los signos distintivos y los derechos de autor, que en su conjunto constituyen el objeto del Derecho intelectual. No obstante la importancia del Derecho intelectual, este ha sido una materia doctrinalmente relegada en los países de habla hispana, sobretudo si comparamos los estudios sobre Derecho intelectual frente a la producción bibliohemerográfica en otros campos de la Jurisprudencia, como el Derecho penal, Derecho civil, Derecho administrativo, etcétera. Inclusive en países hispanoparlantes donde existe una doctrina considerable en materia de Derecho intelectual, esta no resulta equiparable frente a la doctrina en otras ramas jurídicas, como es el caso de España.

En este contexto es en el que tenemos que analizar el *Tratado sobre Derecho de Marcas*, que constituye la obra más importante del profesor Carlos Fernández-Nóvoa. Este libro, aunque referido a la ley española de marcas y a la Directiva Comunitaria sobre la misma materia, constituye un cuerpo de doctrina de primer nivel, de gran interés para cualquier jurista hispanoparlante interesado en el tema, independientemente del interés que dicho jurista tenga en el Derecho español.

No extraña que una obra así provenga de la pluma del maestro Fernández-Nóvoa, tomando en cuenta su trayectoria académica. Profesor de Derecho mercantil desde hace varios años en la Universidad de Santiago de Compostela, el autor referido se ha especializado en el estudio del Derecho industrial (aunque de vez en cuando ha incursionado en el apasionante mundo de los derechos de autor) y ha escrito infinidad de estudios sobre la materia. Pero no conforme con dedicarse a escribir sobre esta rama jurídica, fundó dentro de la universidad antes mencionada el Instituto de Derecho Industrial, con el fin de promover la investigación sobre el régimen jurídico de los bienes inmateriales y formar a futuras generaciones de especialistas en la materia. Incluso, no es exageración decir que, hoy por hoy, Carlos Fernández-Nóvoa es el más prestigiado y respetado especialista en Derecho Industrial en España.

Toda esta experiencia personal del autor queda reflejada en su *Tratado sobre Derecho de Marcas*, obra en la que se propuso hacer un estudio sistemático y profundo del signo distintivo por excelencia: la marca; dejando fuera el análisis de otros signos distintivos como el nombre comercial o el rótulo de establecimiento.

Para muchas personas pudiera parecer excesivo un tratado (con la profundidad y rigor académico que este tipo de obras demanda) dedicado a estudiar la figura de la marca, pero aquel que se adentre en las pági-

nas de este libro, podrá percatarse de la complejidad de dicha institución jurídica; inclusive, después de concluir la lectura de las más de seiscientas páginas que integran el libro, uno queda con la sensación de que el autor no alcanzó a cubrir la totalidad de la problemática jurídica de las marcas. Sin embargo, cabe aclarar que esto último no demerita en nada la obra, dado que ésta cubre los aspectos más importantes y substanciales del régimen jurídico de las marcas, que fue la finalidad del autor al elaborar la obra en comentario; asimismo, debe decirse que muchos temas soslayados por el autor en su *Tratado sobre Derecho de Marcas* son tratados por él mismo en otros estudios monográficos.

Por otra parte, resulta pertinente recordar que dentro de nuestro entorno jurídico surgió una obra de similares características a la que reseñamos. Nos referimos al *Tratado de Derecho Marcario* del doctor David Rangel Medina, profesor de nuestra Facultad con una trayectoria académica muy similar a la del maestro Fernández-Nóvoa, que en la década de los sesenta publicó en nuestro país un libro que al igual que el de Fernández-Nóvoa, estudia las marcas en forma sistemática y profunda.

El *Tratado sobre Derecho de Marcas* es sucesor de obras anteriores del doctor Fernández-Nóvoa, en especial de sus *Fundamentos de Derecho de Marcas* (1984) y su *Derecho de Marcas* (1990), libros considerados en España como clásicos. Empero, la obra que ahora se comenta no es una mera reedición de sus predecesores, sino que más bien es un nuevo escrito en el que el autor estudia el Derecho Marcario Español como un subsistema integrado al Derecho de Marcas de la Unión Europea, razón por la cual el autor presta especial atención a la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). De igual forma, hace un estudio detallado de la jurisprudencia de los tribunales españoles, pues como el mismo autor afirma, el método del caso es el más apropiado para exponer el Derecho de Marcas.

La obra cuenta con abundantes referencias a la regulación de las marcas en otros países europeos, principalmente el Derecho Alemán de Marcas. Asimismo, son abundantes las citas referentes a la bibliografía española y extranjera, siempre hechas con pertinencia y sin exceso.

La agudeza intelectual del profesor Fernández-Nóvoa está presente a lo largo de toda la obra, en la que demuestra ser un profundo conocedor del Derecho Marcario, no teniendo reparo en hacer críticas cuando el tema tratado lo amerita, así como comparte con el lector su opinión respecto de los puntos más controvertidos, no sin antes exponer posturas contrarias a las que él sustenta. Una muestra de la honestidad intelectual del autor es el hecho de que en su obra se retracta de sus propias opiniones expuestas en escritos previos, cuando considera que tales opiniones estaban erradas. Es también destacable la clara redacción utilizada por su autor y el orden con el que cada tema es expuesto.

En el primer capítulo de la obra en comento, el autor trata una multitud de temas que engloba bajo el rubro "Nociones Básicas". En primera instancia hace referencia a la naturaleza jurídica de la marca, exponiendo las principales tesis al respecto. Posteriormente se refiere al concepto de marca, haciendo un profundo análisis del concepto proporcionado por la entonces vigente ley española de marcas, contrastándolo con el concepto proporcionado por la Directiva. En seguida se refiere a las diversas etapas que ha vivido la armonización del Derecho Marcario en la Unión Europea, demostrando el autor que también es un jurista versado en Derecho Comunitario. Dentro de este capítulo, resulta de gran interés doctrinal la exposición de la Teoría de las Funciones de la Marca, que en España ha sido cultivada principalmente por Areán Lalín y por el propio Fernández-Nóvoa. Posteriormente, el autor explica los diferentes sistemas que existen en torno al nacimiento del derecho exclusivo que se concede sobre la marca, para luego referirse al sistema registral, los diversos problemas que trae aparejado este sistema y las fórmulas que se han utilizado para solucionar algunos de estos problemas, como la marca del agente, la acción reivindicatoria y la marca notoriamente conocida.

En el capítulo segundo, el autor explica el procedimiento administrativo de concesión de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Tema mucho más substancial es el que se aborda en el capítulo tercero, en el que se analiza lo relativo a los signos que no pueden registrarse como marcas, clasificando este tipo de prohibiciones en absolutas y relativas, como se hace en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, es en el capítulo cuatro en donde más riqueza doctrinal podemos encontrar y donde Fernández-Nóvoa hace gala de su capacidad intelectual al tratar el tema neurálgico del Derecho Marcario: el riesgo de confusión. Comienza el autor este capítulo explicando la doctrina general del riesgo de confusión, destacándose el estudio que hace de la figura del consumidor dentro del sistema de marcas. Luego, el autor hace un profundo y sesudo análisis de los dos parámetros para evaluar el riesgo de confusión: la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos o servicios. Dentro de este estudio, el autor va delineando el perfil que ha adquirido la figura del riesgo de confusión en la jurisprudencia del TJCE, principalmente a través del examen de los casos "Sabel vs. Puma", "Canon vs. MGM" y "Lloyd vs. Klijsen Andel", que son los precedentes básicos en esta materia.

La última parte del mismo capítulo está dedicada a la figura del riesgo de asociación, muy controvertida en cuanto a su contenido y alcance. El autor explica el devenir histórico de esta institución, desde su aparición en el caso "Union Solaire" ante la jurisdicción del Benelux, pasando por las

circunstancias extrajurídicas por las que se incluyó en la Directiva y llegando hasta la interpretación que ha hecho el TJCE respecto a su contenido.

El capítulo quinto está avocado al estudio de la marca renombrada, otra figura que sigue sin tener un trato uniforme en la doctrina y en la jurisprudencia, y que en el sistema europeo se diferencia de la marca notoriamente conocida. El autor hace referencias bibliográficas obligadas (como la obra Montiano Monteagudo), analiza la jurisprudencia más relevante del TJCE (principalmente el famoso “Caso Chevy”) y concluye exponiendo la Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas, no sin antes hacer referencia al contenido del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En el capítulo siguiente, Fernández-Nóvoa trata una variedad de temas que engloba dentro del título “Posición Jurídica del Titular de la Marca Registrada”. Comienza el capítulo con el estudio del derecho subjetivo sobre la marca, y en especial, el contenido del *ius prohibendi*. Posteriormente, el autor hace unas breves consideraciones sobre la protección provisional de la solicitud de registro de marca, para luego adentrarse a las limitaciones que tiene el derecho subjetivo sobre la marca. Luego toca el turno de estudiar otro tema espinoso, como lo es el agotamiento del derecho de marca, en donde el autor muestra las diversas posturas relativas al agotamiento nacional, al comunitario (o mejor dicho, supranacional) y al internacional, confrontando la postura de Tomás de las Heras y defendiendo el agotamiento comunitario. En la última parte del capítulo se hace referencia a las acciones de las que goza el titular de la marca para el caso de que un tercero no autorizado utilice su marca.

El Derecho Contractual Marcario es el tema que Fernández-Nóvoa aborda en el capítulo séptimo de la obra en comento, analizando sus dos principales figuras, que son la cesión y la licencia de marca. Asimismo, en este capítulo encontramos pertinentes referencias al régimen jurídico de la cotitularidad de marcas.

En el capítulo octavo se analiza el uso obligatorio de la marca, para lo cual se desarrolla la razón de ser de esta figura, se analiza qué uso debe considerarse como efectivo y real, así como las hipótesis de uso parcial, uso de una marca en forma diferente a la registrada y el uso simultáneo de varias marcas. De igual forma, se estudia la sanción por falta de uso (caducidad) y las causas justificativas de la falta de uso.

El capítulo noveno está dedicado a la nulidad y a la caducidad de la marca. El autor explica las causales, tanto de nulidad absoluta como de nulidad relativa, así como las consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad. Posteriormente explica las diferentes causales de caducidad de la marca, excepto la falta de uso, por ser una causal tratada en el capí-

tulo anterior. Es de destacarse el estudio que hace el autor de la mal llamada “caducidad por tolerancia”, que en su opinión debiera llamarse prescripción por tolerancia (*prescription par tolérance*), diferenciándola de la prescripción de la acción de nulidad.

En el capítulo décimo, Fernández-Nóvoa trata dos temas muy desatendidos por la doctrina marcaría en general, y por la española en particular: la marca colectiva y la marca de garantía. Aquí, el autor explica sus orígenes, funcionamiento, diferencias y sus específicas causales de nulidad y caducidad.

El último capítulo, simplemente intitulado “Derecho Internacional”, cierra con broche de oro el libro reseñado. En él, se analiza la dimensión internacional de las marcas, estudiando los principales tratados internacionales en la materia: el Convenio de París, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid (Sistema de Madrid), el ADPIC de la OMC y el Tratado sobre Derecho de Marcas. Cabe resaltar la diáfana y ordenada exposición de estos complejos temas, explicando el autor la interconexión de estos acuerdos internacionales y su funcionamiento dentro del sistema internacional de marcas.

Podemos concluir afirmando que este tratado de Fernández-Nóvoa es una obra imprescindible en la biblioteca de cualquier estudioso del Derecho Industrial, pues, junto con la obra de Hermenegildo Baylós Corroza, constituye uno de los mejores libros que en lengua hispana se han publicado sobre la materia.

Eduardo de la PARRA TRUJILLO

Maestría en Propiedad Intelectual y
Derecho de la Sociedad de la Información
por la Universidad de Alicante, España.