



FACULTAD DE DERECHO

Los derechos de Propiedad Industrial en España y Estados Unidos.

Análisis y comparativa.

Juan Ruspoli Álvarez de las Asturias Bohorques.

4º E-1.

Departamento de Derecho Mercantil.

Tutor: Miguel Martínez Muñoz.

Madrid.

Abril 2018.

Contenido.

Listado de abreviaturas.....	3
Introducción.....	4
1. Marcas.....	5
1.1. Concepto y tipos de marcas en España y en EEUU.....	5
1.2. Registro de marcas: Bases para el registro, proceso de registro.....	12
1.3. Términos e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....	18
1.4. Prohibición de registro de marcas inmorales, escandalosas y ofensivas.....	20
1.5. Pérdida de derechos sobre la marca.....	26
2. Patentes.....	30
2.1. Concepto y tipos de patente en España y en EEUU.....	30
2.2. Patentes biotecnológicas y farmacéuticas.....	35
2.2.1. Patentes biotecnológicas.....	35
2.2.2. Patentes farmacéuticas.....	39
Conclusiones.....	42
Bibliografía.....	43

LISTADO DE ABREVIATURAS.

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

BENELUX: Unión aduanera y económica de Bélgica, Países Bajos, y Luxemburgo.

BOE: Boletín Oficial del Estado.

CDER: *Center for Drug Evaluation and research.*

COI: Comité Olímpico Internacional.

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea.

EEUU: Estados Unidos de América.

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

FDA: *Food and Drug Administration.*

LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

LP: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

OEP: Oficina Europea de Patentes.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

OMC: Organización Mundial del Comercio.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

TTAB: *Trademark Trial and Appeal Board.*

UE: Unión Europea.

USC: *United States Code.*

USPTO: *United States Patent and Trademark Office.*

INTRODUCCIÓN.

La propiedad industrial es un tipo de propiedad compuesta por diversos títulos inmateriales, entre los que sobresalen las patentes y las marcas, y que otorgan a su propietario un derecho preferente compuesto generalmente de dos facultades: El derecho de utilización de la propiedad, y el derecho de prohibición de dicha utilización por parte de un tercero sin permiso del titular.

Pese a que han existido invenciones a lo largo de toda la Historia, la primera expresión de derechos de propiedad industrial podemos encontrarla en el Renacimiento italiano, siendo Brunelleschi el primer propietario de una patente conocida en Europa, allá por 1421, otorgada sobre una barcaza con grúa para el transporte de mármol¹. A partir de este momento, se van desarrollando a lo largo de Occidente numerosas formas de proteger los esfuerzos intelectuales del ser humano, como ejemplifica el Estatuto de la Reina Ana de 1710, para la protección del *copyright* en Inglaterra.

Aun sabiendo que la evolución histórica de este tipo de propiedad es interesante, el objetivo principal del análisis que vamos a desarrollar a lo largo de este trabajo está relacionado con las diferentes maneras de tratar las marcas y patentes en España y en EEUU. Como es sabido, encontramos en estas dos legislaciones dos maneras diferentes, aunque no antagónicas, de entender el Derecho. De esta manera, mientras que en España la codificación es la base del sistema legal, en EEUU cobra mucha más importancia la labor del juez, sistema heredado de la ocupación inglesa que perduró hasta el siglo XVIII.

Así pues, dado que encontramos dos sistemas diferentes de entender el Derecho, pretendemos aquí analizar sucintamente la forma en la que estas dos legislaciones tratan las patentes y las marcas, comparando sus regulaciones y analizando semejanzas y diferencias.

Comentaremos además la armonización e internacionalización a la que se han ido sometiendo este tipo de derechos en los últimos sesenta años, a través de diversos tratados internacionales de los que tanto España como EEUU forman parte, y finalmente intentaremos concluir cuál de las dos legislaciones es más efectiva a la hora de proteger los intereses de los propietarios de este tipo de derechos y de la sociedad en su conjunto.

¹Saiz González, J.P., *Invención, Patentes e innovación en la España contemporánea*. 1ª Ed., OEPM, Madrid, 1999. p. 51.

1. MARCAS.

En primer lugar, comentaremos las regulaciones de ambas jurisdicciones en materia de marcas, que se utilizan en el Derecho como indicador del origen de productos y servicios, y diferenciador de los mismos.

1.1 Concepto y tipos de marca en España y en Estados Unidos.

El derecho de marcas se recoge en Estados Unidos en el *Lanham Act* de 1946, que comprende las secciones 1051 a 1141-n del capítulo 22 del título 15 del USC, y ha ido desarrollándose a través de la jurisprudencia, al ser éste un país de *common law*². Conforme a la definición que establece en la sección 1127, una marca (*trademark*) es una palabra, nombre, símbolo o cualquier otra designación que permita identificar y distinguir el origen de los productos de una parte de aquellos de otra³. Cuando dicha marca se utiliza con respecto a servicios, recibe el nombre de *service mark*.

Similar definición encontramos en España con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (“LM”), modificada por última vez el 25 de julio de 2015, y que recoge las reglas por las que ha de regirse el derecho de marcas en nuestro país. Establece dicha ley en su artículo 1 que para la protección de los signos distintivos se concederán dos derechos de propiedad industrial: marcas y nombres comerciales. Pondremos en este trabajo especial énfasis en las marcas, tanto *trademarks* como *service marks*, definidas en el artículo 4 como “todo signo susceptible de representación gráfica que **sirva para distinguir** en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

La marca, tal y como indica FERNÁNDEZ-NOVOA, es un bien inmaterial que no tiene existencia sensible y, por lo tanto, necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibido por los sentidos, siendo susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en distintos lugares⁴.

Asimismo, podemos afirmar que el elemento indispensable de una marca es su capacidad de distinción, un elemento vital para el tráfico comercial, ya que como indica

² Ginsburg, J., Litman, J, Kevlin, M., *Trademark and Unfair Competition Law*. 6th Ed., Carolina Academic Press, Durham NC, 2017, p. 59.

³15 U.S. Code § 1127.

⁴ Fernández Novoa, C., “*Fundamentos de derecho de marcas*”, Montecorvo, Madrid, 1984. p. 21.

BERCOVITZ, “sin los signos distintivos de la empresa no es posible la competencia, ni tampoco la existencia de una economía de mercado”⁵.

Es el elemento distintivo también condición necesaria para que una marca pueda optar a su registro, un registro que no es obligatorio pero que supone para los interesados una barrera legal a la hora de llevar a cabo la protección de sus intereses, y del que hablaremos más adelante.

Con respecto a la capacidad de distinción, en Estados Unidos se establecieron cinco clases de distintividad para las marcas con el llamado “espectro de distintividad”: Genérica, descriptiva, sugestiva, arbitraria, e inventada⁶. La marca genérica se refiere a la especie de la que el producto está hecho, pudiendo ser una marca registrada pero cuya designación se ha convertido en la habitual respecto de producto (v. gr. Aspirina), mientras que la meramente descriptiva informa de las cualidades del producto sin más (por ejemplo, *American Airlines*). Puesto que la distintividad de estas marcas es nula, las marcas genéricas nunca pueden ser objeto de registro, mientras que las descriptivas no se podrán registrar salvo que adquieran un significado secundario, una distintividad sobrevenida que las haga susceptibles de registro. (v. gr. la palabra “Cola” dentro de la marca Coca-Cola).

Las restantes clases del espectro son consideradas como *inherently distinctive*, distintivas sin necesidad de prueba, y son susceptibles de registro. Las marcas sugestivas son definidas por el tribunal en este caso como aquellas que se encuentran a medio camino entre la descripción y la arbitrariedad, es decir, aquellas que requieren un esfuerzo del consumidor para identificar el producto con su marca, como por ejemplo Microsoft, que describe cualidades del producto (*microcomputer software*) pero requiere un esfuerzo intelectual para relacionarlas con la marca. Las marcas arbitrarias son aquellas que utilizan una palabra existente de una manera singular (*Apple* para una marca tecnológica), y las inventadas son aquellas palabras inexistentes antes de la creación de la marca (*Kodak* para fotografía).

En España no encontramos una clasificación de marcas en función de su distintividad, aunque podemos encontrar dentro de las prohibiciones absolutas de registro

⁵ Bercovitz Rodríguez Cano, A., “Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, Aranzadi, Navarra, 2002. p. 22.

⁶ Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World, Inc. 537 F.2d 4 (2d. Circ. 1976).

que establece el artículo 5 LM, la de registrar signos que carezcan de carácter distintivo, que solamente designen características, o que sean habituales para designar el producto o servicio (marcas genéricas). Además, el artículo 55 d) LM establece la caducidad de aquellas marcas que se hayan convertido en la designación usual del producto, es decir, que se hayan convertido en marcas genéricas.

Se establece también la posibilidad de registrar aquellas marcas que hayan adquirido carácter distintivo conforme a lo establecido en el artículo 5.2 LM, por lo que las marcas registrables son las prácticamente las mismas que en EEUU.

Podemos ver así que la distintividad es una condición indispensable (que no la única) para poder registrar una marca en ambas jurisdicciones. Por ello, podemos decir sin miedo a equivocarnos que es del mayor interés del propietario de una marca que esta tenga la mayor capacidad de distinción posible, y esta capacidad de distinción se mide de mejor manera en la clasificación que realizaron los tribunales estadounidenses que en la que podemos extraer de la LM. Por tanto, no parece exagerado cuestionar si la LM debería establecer de manera más clara un espectro de distintividad de las marcas, en lugar de extraerse el mismo de manera negativa atendiendo a las prohibiciones que establece.

Sin embargo, la clasificación de las marcas en función de este espectro no impide que encontremos polémicas con respecto a la distintividad que algunas de ellas presentan, pues algunos elementos pueden ser considerados como marca distintiva y registrable en una jurisdicción, mientras que en otra puede no considerarse como tal. El ejemplo perfecto se recoge en la obra de GINSBURG, LITMAN Y KEVLIN⁷, con respecto a la distintividad de un color, que a continuación detallamos.

En el caso *Qualitex v. Jacobson*⁸, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que un color específico (en este caso un verde dorado) puede convertirse en una marca apta para el registro en el momento en el que adquiriera un carácter distintivo, un significado secundario por el cual los consumidores relacionen directamente el color con el producto, ya que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el *Lanham Act*.

Esto plantea un dilema con respecto a qué implica la relación que realicen los consumidores del color y el producto, pues no todos los consumidores realizarán esta

⁷ *Trademark and Unfair Competition Law* cit. p. 73.

⁸ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* 514 US 159 (1995).

asociación de forma automática, o con el mismo producto. Además, habrá que diferenciar el color de forma abstracta de la aplicación de dicho color a una forma. En el caso *Qualitex*, la marca registrada consiste solamente en el color específico, no incluyendo los productos sobre los que la misma se aplica⁹.

Sin embargo, la opinión del alto tribunal tiene un matiz importante, puesto que “hay algo único sobre el mundo de la moda que sugiere no permitir extender la marca registrada sobre un color”¹⁰. Esto llevó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito a aceptar la suela roja de Louboutin como una marca descriptiva que ha adquirido significado secundario, pero limitado a los casos en que dicha suela roja se utilice en contraste con otros colores, en el caso *Louboutin v. Yves Saint Laurent*¹¹, permitiendo así a Yves Saint Laurent utilizar la suela del mismo tono cuando el zapato fuese rojo en su totalidad.

En la UE este problema es de rabiosa actualidad, dada la reciente opinión de Maciej Szpunar, Abogado General del TJUE, sobre el Asunto C-163/16 (*Christian Louboutin SAS contra Van Haren Schoenen BV*), quien ha concluido en el dictamen presentado ante el Tribunal de primera instancia de La Haya que el hasta ahora distintivo color rojo presente en las suelas de los zapatos de tacón alto fabricados por Louboutin no puede ser considerado como una marca, pues el color de la suela forma parte de la forma del producto, incluyéndose así en el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95, que declara nulo de pleno derecho el registro de los signos que se constituyan exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto.

En cuanto a un color por sí solo, y conforme a la sentencia del asunto C-49/02, es registrable siempre que

se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo y en la medida en que la solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente¹².

Estas dos posiciones de la Unión Europea son importantes para los intereses de España, pues la mencionada Directiva 2008/95 busca aproximar la legislación de los miembros de la Unión Europea en materia de marcas, para así facilitar el funcionamiento

⁹ <https://trademarks.justia.com/740/13/n-a-74013732.html> (01/03/2018).

¹⁰ *Louboutin*, 778 F. Supp 2d at 451.

¹¹ *Christian Louboutin, S.A. v. Yves St. Laurent America Holding, Inc.*, No. 11-3303 (2d Cir. 2012).

¹² Sentencia de la Sala Segunda del TJUE de 24 de junio de 2004 C-49/02, apartado 42.

del mercado interior, aunque sin arrebatar a los Estados miembros la libertad de establecer los procedimientos de registro y nulidad que consideren adecuados, como indica el artículo 6 de la citada directiva. Asimismo, como recoge la exposición de motivos de la Ley en su última reforma, el Estado español ha buscado incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español.

Esta opinión es la misma que mantiene LABADIE-JACKSON, quien defiende que “el régimen español admite por tanto el registro del color único, ya que así lo exige el marco imperativo de la normativa de marcas comunitarias al que debe ajustarse la legislación española”¹³.

Así, vemos que el concepto y los tipos de marcas son muy similares en Estados Unidos y en España y la UE, encontrando ciertas diferencias en lo referente a marcas con distintividad sobrevenida. Estas marcas contienen elementos que pueden o no considerarse distintivos, y de dicha distintividad depende que puedan considerarse registrables, atendiendo a diversos factores como la percepción pública de los mismos, el mercado en el que se venda, la manera en la que se aplique ese elemento sobre el producto, los efectos sobre la competencia, etc.

Desde nuestro punto de vista, es complicado que el consumidor medio sea capaz de apreciar la distintividad que otorga un color por sí mismo y relacionarla con una empresa o un proveedor, ya que es un elemento muy vago cuando se considera de manera aislada. Sin embargo, cuando dicho color se aplica sobre otros elementos, se aprecia de manera mucho más simple la distintividad, pero legalmente se complica su registro. Así, al ver el color rojo aislado de otros elementos, uno lo relacionará con Coca-Cola, otro lo relacionará con Vodafone y otro con el Banco Santander, mientras que, al ver el color rojo en la suela de un zapato de tacón alto, la gran mayoría lo relacionará con Louboutin.

Por tanto, creemos que no debería permitirse el registro de colores por sí solos, ya que no consideramos que otorguen la distintividad necesaria para ser susceptibles de ello, mientras que sí debería permitirse su registro cuando vayan unidos a otros elementos que formen parte de la distintividad.

¹³ Labadie-Jackson, G. “Un arcoiris de lentes con los que mirar la protección del color único como marca en Estados Unidos, España y en la Unión Europea”, *7 Rich. J. Global L. & Bus.* 111 (2008), p. 123.

Merece la pena mencionar a continuación las diferencias que encontramos en lo que puede considerarse como un signo distintivo. Como ya hemos visto, el artículo 4.1 LM establece como requisito que el signo distintivo sea susceptible de representación gráfica. De esta manera, en España hay ciertos signos cuya consideración como distintivos es innegable, pero cuya representación gráfica es complicada de obtener. Un buen ejemplo de este tipo de signos es el de las marcas olfativas, o *sensory branding*.

Como recoge FERNÁNDEZ CÁMARA, la lista de signos distintivos del artículo 4.2 “tiene carácter de *numerus apertus*, [...] la falta de mención expresa de los signos olfativos no es óbice a que éstos puedan en principio ser considerados aptos para constituir una marca y disfrutar de la protección jurídica que conlleva”¹⁴. Sin embargo, es cierto que los signos recogidos en los apartados anteriores de dicho artículo sí son susceptibles de representación gráfica, ya sea a través de palabras, imágenes, letras o dibujos, o mediante la plasmación de un sonido sobre papel, por lo que se plantea un problema con respecto a un olor.

El lenguaje empleado por el legislador español con respecto a la representación gráfica del signo es idéntico al que empleaba la UE en el artículo 4 del Reglamento 207/2009, y anteriormente en el Reglamento 40/94, y que llevó a negar la inscripción de signos olfativos como marcas comunitarias, como es el caso del Asunto C-273/00, también conocido como “doctrina Sieckmann”, y por la que el TJUE estableció que la formulación química de un elemento no puede representar el olor que el mismo emite¹⁵.

Sin embargo, es cuanto menos curioso que en diciembre del mismo año en el que se actualizó nuestra Ley de Marcas para adaptarla a la legislación comunitaria, se haya modificado el Reglamento 207/2009, a través del Reglamento 2015/2424, cambiando el lenguaje de su artículo 4 y eliminando el requisito de representación gráfica hasta entonces vigente, sustituyéndolo por la siguiente terminología:

signos susceptibles de ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el “Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

¹⁴Fernández Cámara, C. “Marcas olfativas, sensory branding y Reglamento UE 2015/2424”, *Cuadernos de Derecho y Comercio* 2017, núm. 67, p. 140.

¹⁵ Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2002 C-273/00.

Así, en opinión de FERNÁNDEZ CÁMARA, “se abre una pequeña rendija al reconocimiento de las marcas olfativas, si bien, el que se termine o no abriendo la puerta dependerá de la doctrina que el TJUE vaya construyendo caso por caso¹⁶”.

Como podemos comprobar, actualmente nos encontramos en un momento complicado con respecto a las marcas que no son susceptibles de representación gráfica, dado el reciente cambio de paradigma con respecto a su consideración. Lo que sí es cierto es que actualmente encontramos una notable diferencia entre la legislación española y la comunitaria, siendo la española más restrictiva, y una falta de armonización con respecto a las marcas no susceptibles de representación, que consideramos que deberá ser enmendada por el legislador nacional, considerando los elementos que vayan surgiendo en los próximos años, y asegurando así que no nos quedemos rezagados con respecto a nuestros aliados comunitarios en la protección de estos derechos.

La doctrina española con respecto a las marcas no susceptibles de representación gráfica choca abruptamente con la que presentan los EEUU. Como ya dijimos anteriormente, el único requisito que presenta el *Lanham Act* para establecer una marca es que se trate de una designación que permita identificar y distinguir el origen de los productos de una parte de aquellos de otra. Como ya hiciera el Tribunal Supremo en el caso *Qualitex* con respecto a los colores, en el año 1993 el TTAB permitió a Celia Clarke registrar como marca el olor que ésta daba a sus carretes de hilo¹⁷. Así, el distintivo olor del hilo que vendía esta señora fue considerado por el TTAB como un indicador de origen y una prueba clara de distintividad, y por ende debía ser considerada como una marca registrada, siendo solamente necesaria una pequeña descripción del olor para poder incluirla en el registro (la señora Clarke la describió como: *a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms*)¹⁸.

Pese a abrirse aquí la posibilidad de registrar olores característicos de un producto, es una práctica poco común por parte de los comerciantes, ya que como recoge HAMMERSLEY¹⁹, en los primeros ocho años desde la conclusión de este caso solo se presentaron ocho solicitudes de registro para marcas de este estilo.

¹⁶ “Marcas olfativas, sensory branding y Reglamento UE 2015/2424” cit. p. 153.

¹⁷ *In re Clarke*, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990).

¹⁸ “Marcas olfativas, sensory branding y Reglamento UE 2015/2424” cit. p. 153.

¹⁹ Hammersley, F. “The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks”, *2 Intellectual Property L. Rev.* 105 (1998), p. 127.

Conforme a la opinión de este autor, la razón principal por la que no se realizan más solicitudes para marcas de este estilo (ya sea con respecto a olores, sabores, etc.) es por la dificultad que entraña demostrar que no son partes funcionales del elemento a registrar. La doctrina de la funcionalidad prohíbe el registro de ciertas marcas basándose en la necesidad de su utilización por parte de los competidores, ya que permitir dichas marcas supondría un monopolio injusto. De esta manera, por ejemplo, si se permitiera a uno de los competidores utilizar de forma exclusiva el olor a naranja, se produciría un claro abuso con respecto a la competencia.

En nuestra opinión, los elementos olfativos suponen un recurso más que puede ser utilizado por las empresas para diferenciar sus productos, al otorgarles un valor añadido que, unido a otros elementos, favorecen la distintividad. En cuanto a la posibilidad de ser registrados, creemos que presentan una diferencia vital con respecto al color, ya que su variedad es mucho más amplia y, a diferencia de estos, siempre van unidos a otros elementos distintivos.

Así, cuando una empresa añade a sus productos un olor característico, la distintividad de la marca proviene de la combinación del producto y el olor, mientras que si el elemento olfativo a registrar es, por ejemplo, una colonia, esta siempre vendrá unida a la marca del propietario que la comercialice (por ejemplo, el característico olor del perfume Chanel nº 5 se comercializa en un bote en el que se puede leer “Chanel”). Además, dadas las cuantiosas posibilidades de combinar esencias y elementos para crear un olor, la doctrina de la funcionalidad que podría suponer una barrera para su registro es fácil de superar. Por ello, creemos que las marcas olfativas deben ser susceptibles de registro porque otorgan o añaden distintividad al producto.

1.2 Registro de marcas: Bases para el registro, proceso de registro.

En EEUU encontramos dos niveles de protección sobre las marcas: la estatal y la federal. Al realizar el registro de una marca a nivel estatal, se adquiere la protección de ésta solamente dentro del estado o estados correspondientes, protección que se manifiesta con el símbolo “TM”²⁰. Sin embargo, nos interesa más analizar las marcas a nivel federal, cuyo funcionamiento exponemos a continuación:

²⁰ <https://www.ny-trademark-lawyer.com/state-trademark-registration.html> (22/03/2018).

Para poder registrar una marca en el registro federal de los Estados Unidos, cuya protección se expresa usualmente con el símbolo: “®”, la USPTO requiere que dicha marca se esté utilizando en el tráfico comercial, o de buena fe se tenga intención de utilizarla²¹. Además, podrán registrarse aquellas marcas que hayan sido registradas o cuya solicitud esté siendo procesada en el exterior conforme a un procedimiento internacional que se haya extendido a los EEUU, como es el caso del Protocolo de Madrid, también aplicable a España. Pero, al contrario que en España, donde las solicitudes de registro siempre son tramitadas por la Administración central a través de la OEPM, y como ya hemos mencionado, en EEUU se permite a los solicitantes registrar sus marcas solamente en un Estado de la Unión, aunque es un hecho poco probable al suponer un impedimento para el comercio exterior e interestatal.

En Europa encontramos cuatro niveles para registrar una marca²². El primero de ellos, solicitar la marca directamente en la oficina del Estado miembro que se desee. En el caso de España, se realiza a través de la OEPM, donde el procedimiento de registro es similar al de EEUU, pues ambas jurisdicciones presentan los mismos requisitos para realizar la solicitud (pago de tasa, identificación del solicitante, una reproducción de la marca, y un listado de los productos o servicios para los que se solicita la marca). Sin embargo, hay una diferencia esencial entre ambos procedimientos. Mientras que en España el registro tiene carácter constitutivo, como indica la Exposición de Motivos de la LM, en EEUU el registro es declarativo para aquellas marcas que se estén utilizando en el tráfico comercial al momento de presentar la solicitud, siempre que la solicitud venga acompañada de la fecha en la que se utilizó dicha marca por primera vez en el tráfico comercial.

De esta manera, la marca puede ser utilizada en el comercio de EEUU sin necesidad de ser registrada, y estará sujeta a protección siempre que no incumpla las prohibiciones establecidas en el *Lanham Act* (v. gr. que sea una marca genérica). Sin embargo, no gozará de las ventajas propias de una marca registrada a nivel federal, como es la presunción de titularidad de la marca o la extensión de la protección a otras jurisdicciones, y deberá ser probado su uso anterior y prioritario en caso de conflicto con otras marcas.

²¹ 15 USC section 1051.

²² <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-in-the-european-union> (12/03/2018).

En España podemos hallar una excepción al carácter constitutivo del registro cuando hablamos de marcas notorias y renombradas. De esta forma, el artículo 6 d) LM establece la prohibición de registrar marcas que no estén previamente registradas pero cuya existencia sea notoriamente conocida. Se aplica así el mismo parámetro que aplica el artículo 6 bis del Convenio de París, con el que se busca evitar que un tercero de mala fe haga uso del renombre del que goza determinada marca en su propio beneficio.

El segundo nivel de registro de marcas es el regional, que ha de solicitarse en la Oficina de Propiedad Intelectual del BENELUX, y solo protege la marca en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El tercer nivel es la marca de la UE, que se realiza mediante una solicitud única en la oficina de la EUIPO, radicada en Alicante, y protege la marca en todos los Estados Miembros de la Unión Europea por un periodo de 10 años renovables. Por último, encontramos la solicitud internacional, que se tramita a través de la OMPI y protege la marca en los 116 países que componen la Unión de Madrid, la cual incluye a las partes contratantes del Arreglo de Madrid y las del Protocolo de Madrid²³.

Como podemos ver, las posibilidades de registro son mucho mayores dentro de la UE, siendo posible registrar la marca a nivel local, regional, comunitario e internacional, según se busque una mayor o menor protección. Esta posibilidad de elección otorga a las marcas españolas una protección mucho más efectiva de la marca, al adecuarse la misma a los intereses del propietario. Así, aquel empresario cuya voluntad sean llevar a cabo su actividad comercial a nivel nacional, solamente deberá someterse al procedimiento ante la OEPM (más barato), mientras que si su ambición es mayor, podrá tramitar los procedimientos más amplios.

Esta capacidad de elección es buena para el mercado, al adecuarse la protección de la marca a los intereses del empresario, mientras que en EEUU la situación es la contraria, pues la protección federal es *conditio sine qua non* para que el empresario pueda solicitar una protección internacional, lo que virtualmente supone que el empresario está obligado a tramitar la solicitud a nivel federal si busca una protección efectiva de sus intereses a nivel internacional. Así, el empresario estadounidense solamente puede elegir entre una protección básica y muy limitada a nivel estatal, o una protección federal, sin poder omitirse esta en caso de buscar protección fuera de sus fronteras. Por este motivo, podemos concluir que las amplias posibilidades de registro que presenta España,

²³ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-in-the-european-union> (12/03/2018).

contrastadas con las pocas posibilidades que ofrece EEUU, suponen una mejor y más efectiva protección para el propietario de la marca.

A continuación, nos centraremos en el ámbito local e internacional de protección de marcas, comparando algunos elementos de la protección española y la estadounidense, y analizando aquellas protecciones que se aplican conjuntamente en ambas jurisdicciones.

Encontramos así en el ámbito local una importante diferencia con respecto a aquellas marcas que no van a ser utilizadas en el momento de su registro, pero cuyo solicitante tiene intención de utilizar de buena fe. En EEUU se puede registrar esta intención de uso cuando venga acompañada de una declaración jurada conforme a la cual el solicitante tiene la intención de utilizar la marca en el tráfico comercial, otorgándose un primer plazo de seis meses. Si no se utiliza la marca en esos seis meses, se declarará abandonada, salvo que antes se solicite una prórroga por otros seis meses, por ser necesario este tiempo adicional para utilizar la marca, con los mismos requisitos y previo pago de la tasa correspondiente. Estas prórrogas podrán seguir concediéndose hasta sumar un tiempo máximo de treinta y seis meses desde la solicitud original²⁴.

Esta posibilidad contrasta con nuestra ley, más favorable, en donde el registro de una marca concede al propietario la posibilidad de utilizarla en el momento que considere necesario, siempre que sea dentro de los cinco años posteriores a su concesión, pues lo contrario supondrá una sanción, conforme al artículo 39 LM. Dicha sanción será la caducidad de la marca, establecida en el artículo 55 c) LM. Asimismo, el uso de efectivo y real por parte de un tercero con consentimiento del titular de la marca se reputará como uso por parte del propietario, y para evitar la caducidad de la marca se podrán alegar causas que justifiquen la falta de uso, como las recogidas en el artículo 39.4 LM.

Un ejemplo para ilustrar dicha diferencia sería la presentación de una nueva marca de automóvil en una exposición. Mientras que en España el modelo podría presentarse sin registro, registrarse de manera prioritaria en los seis meses posteriores conforme a lo establecido en el artículo 15 LM, y no usarse de manera efectiva y real hasta un máximo de cinco años después de dicha exposición, o incluso más si es una falta de uso justificada, el procedimiento habitual en EEUU sería registrar la intención de uso de la marca de forma previa a su utilización efectiva y real en el mercado, que habría de darse en un

²⁴ 15 USC Section 1051 (b).

máximo de tres años (incluyendo prórrogas), y registrar en la USPTO el primer uso en el mercado cuando este se produzca.

Desde nuestro punto de vista, la posibilidad de registrar una marca de forma previa a su utilización es una manera efectiva de proteger los intereses del mercado en su conjunto, así como los del solicitante de buena fe, siempre que se le obligue a utilizar su marca en un periodo determinado de tiempo para asegurar el correcto cumplimiento del propósito primario de protección que establece la LM. Con vistas a este fin, opinamos que la manera de proteger estos intereses es mejor bajo la legislación española, pues el plazo de cinco años que otorgan es lo suficientemente prudencial para que el solicitante haga uso de la misma, mientras que, en contraste, el legislador estadounidense solamente otorga un inocuo plazo de seis meses, que consideramos insuficiente, y únicamente permite alargar dicho plazo bajo el pago de la correspondiente tasa.

Por ello, consideramos abusiva la manera en la que EEUU trata a aquel que solamente busca proteger su marca mientras desarrolla el producto, so pena de perder los derechos sobre la misma, al otorgarse un plazo ridículo para su utilización y solicitarse tasas altísimas para la prórroga del mismo. De esta manera, mientras que en España se protegen los intereses del solicitante de la marca y se le da un tiempo prudencial de maniobra, en EEUU se salvaguardan los intereses económicos de la Administración, castigando injustamente al solicitante de la marca que sigue desarrollando su producto.

Aun contemplando esta diferencia con respecto al registro, ambas jurisdicciones forman parte de la OMPI desde 1970, y como tales están sometidas a diversos tratados y acuerdos internacionales, conforme a los cuales se facilita, entre otras cosas, la protección de la marca en varios Estados. A continuación, se hace una pequeña descripción de los más importantes.

En primer lugar, el Convenio de París²⁵ para la protección de la Propiedad Industrial, originalmente firmado en 1883 y cuya redacción actual data de 1967 en el Acta de Estocolmo²⁶. Tanto España como EEUU ratificaron dicha acta cuando entraron a formar parte de la OMPI. Fue este el primer gran tratado internacional sobre la propiedad industrial, en el que, tal y como indica su artículo 1, se crea una Unión estableciendo

²⁵ http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515 (03/03/2018).

²⁶ http://www.wipo.int/treaties/es/ActResults.jsp?act_id=31 (03/03/2018).

numerosas pautas que buscan armonizar las protecciones y procedimientos aplicables en dicha materia.

En segundo lugar, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 1891 relativo al registro internacional de marcas. Este Arreglo de Madrid consta de cincuenta y cinco miembros, entre los que no se encuentra EEUU, y establece un procedimiento a través del cual se permite extender la protección de una marca nacional al resto de miembros.

Los Estados miembros de dicho Arreglo forman a su vez parte del Protocolo de Madrid, que consta de cien partes contratantes, incluyendo a la Unión Europea en su totalidad desde 2004, España desde 1995, y EEUU desde 2003. Dicho Protocolo ha sido incluido en España en el Título VIII de la Ley de Marcas de 2015, y establece que aquel que consiga la protección de su marca en uno de los Estados que forman parte del Protocolo puede solicitar a la Oficina Internacional de la OMPI extender la protección a uno o varios de los demás Estados.

Sin embargo, como establece el artículo cinco del Protocolo, la solicitud internacional puede ser denegada por los Estados miembros cuando la misma solicitud presentada a nivel nacional (en nuestro caso, ante la OEPM), también fuese rechazada por motivos fundados, motivos que indica la legislación nacional en el artículo 80.2 LM.

También es aplicable a ambos países el Arreglo de Niza, en el que se realiza una clasificación (Clasificación de Niza)²⁷ de los productos y servicios susceptibles de ser registrados como marcas, divididos en cuarenta y cinco clases. Este arreglo está en vigor en España desde 1961 y en EEUU desde 1972, y su duración está ligada a la duración del Convenio de París.

Por último, merece consideración el Tratado de Singapur de 2006 que modifica el Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994, y que fue ratificado por España y por EEUU en 2009. Este tratado obliga a utilizar la clasificación de Niza, y busca armonizar los trámites administrativos de registro de marcas²⁸.

Como podemos comprobar, durante los últimos sesenta años la legislación en materia de marcas se ha ido internacionalizando, sin que España y EEUU supongan una excepción a este procedimiento, y cada vez es mayor la armonización en esta materia,

²⁷ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/nice-classification> (03/03/2018).

²⁸ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html (03/03/2018).

aunque presentándose aún ciertas diferencias en algunos aspectos. Esta armonización supone una ventaja para todos los interesados, ya que simplifica los trámites que los solicitantes han de llevar a cabo para la protección de la marca en otras legislaciones, facilitando la expansión de la marca, lo que suministra a los Estados una manera de atraer nuevos sujetos de actividad económica a sus respectivos mercados.

1.3 Términos e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Procede ahora comentar brevemente el trato de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. En la sección 2 (e) del *Lanham Act*, EEUU prohíbe el registro de marcas que consistan meramente en una descripción geográfica de su procedencia, así como de aquellas marcas que produzcan confusión sobre su procedencia geográfica. Esta prohibición puede inhibirse cuando la marca adquiera una distintividad sobrevenida, conforme a la sección 2 (f).

La misma terminología aplica la legislación española en el artículo 5 LM, prohibiendo en su apartado b) las marcas que se compongan exclusivamente de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio, salvo que adquieran la distintividad sobrevenida del art. 5.2 LM.

Sin embargo, el ADPIC del que España y EEUU son miembros, define las indicaciones geográficas en su artículo 22, obligando a sus miembros a adoptar medidas para evitar la utilización de indicaciones geográficas que puedan confundir al público, pues dichas indicaciones geográficas suelen conllevar una buena reputación, y se busca evitar el aprovechamiento de dicha reputación por un tercero cuyo producto no se fabrica en dicha región.

Pone el ADPIC énfasis en los vinos y bebidas espirituosas, recogiendo en su artículo 23 la especial protección a la que se someten este tipo de productos, una protección que la ley española incluye en el artículo 5 h) LM. Esta misma redacción se recoge en la sección 2 (a) del *Lanham Act*, entrando en vigor en 1996. Con el objetivo de cumplir esta protección de manera más efectiva, encontramos en la legislación comunitaria un Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio de vinos²⁹, elaborado en 2006, y en cuyo artículo 7 EEUU se compromete a

²⁹ <https://bit.ly/2IZib3Z> (05/03/2018).

disponer que determinados nombres puedan utilizarse como nombres de origen del vino para designar únicamente vinos cuyo origen sea el indicado por ese nombre, e incluirán, entre esos nombres, los enumerados en el anexo IV, parte A (lista de vinos de calidad producidos en regiones determinadas y lista de vinos de mesa con indicaciones geográficas).

En España, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se regulan en el Título VII LM, como marcas colectivas y marcas de garantía. De esta manera, conforme al artículo 62.3 LM, todos los terceros que cumplan las condiciones establecidas en el reglamento de uso aplicable (obligatorio conforme al artículo 63 LM), podrán optar a utilizarlas sin necesidad de tener permiso del titular.

Para la protección de dichas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la disposición adicional decimonovena de la LM establece un proyecto de Ley que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados, resultando finalmente en la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. De esta manera, España se ha ido adaptando a las exigencias establecidas por el ADPIC, y ha conseguido mejorar la protección que ofrece sobre este tipo de marcas.

Como comentan GOMEZ LOZANO y GONZÁLVEZ PÉREZ³⁰, la nueva ley que protege estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas responde también a la necesidad de que

existan distintivos que identifiquen productos cuyo vínculo geográfico se extienda a un territorio que sobrepasa el de una determinada Comunidad Autónoma. Esta realidad afecta a algunas de las indicaciones que cuentan con mayor reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras, como las de Guijuelo, Jamón de Huelva, Idiazábal, Calasparra, Cava o Rioja.

Desde nuestro punto de vista, con la actualización de la LM y la aprobación de la nueva ley, España por fin alcanza a los países de nuestro alrededor (incluyendo EEUU) en la protección de este tipo de marcas. Consideramos que era importante actualizar la legislación nacional para proteger las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, ya que para el consumidor medio suelen ser indicadores de calidad muy efectivos. Por ende, su utilización de manera falaz supone una injustificada reducción de la cuota de mercado para aquellos que sí cumplen con las exigencias establecidas (pues se etiquetan como originarios de una región muchos más productos que los efectivamente producidos en ella), así como un engaño para el consumidor, un engaño que conlleva

³⁰ Gómez Lozano, M.; González Pérez, J. "Crónica de legislación mercantil enero-junio 2015". *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 3, diciembre 2015, p. 244.

perjuicios para él y para el productor, y que además atenta contra los preceptos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece entre los derechos básicos del consumidor el de poseer “la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios”, entre los que sin duda se encuentra el conocer la correcta procedencia de los mismos.

1.4 Prohibiciones de registro de marcas inmorales, escandalosas y ofensivas.

Merece la pena pararse a reflexionar sobre la posibilidad de registrar marcas que puedan considerarse ofensivas o inmorales. Esta posibilidad se excluye en la legislación española a través de la escueta redacción del artículo 5 f) LM, que constituye una prohibición absoluta de registro como marcas de aquellos signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. Se aplican de esta manera en España las mismas consideraciones que encontramos en el artículo 7 f) del Reglamento 2017/1001 de la UE con respecto a la marca comunitaria, que deniega el registro en el conjunto de la Unión a aquellas marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

La prohibición de registrar marcas contrarias a la Ley es fácil de entender, pues el legislador considera que hay ciertos signos que merecen especial protección, que es concedida a través de disposiciones con rango de Ley, como ejemplifica el artículo 37 de la Ley 77/1961, de 23 de diciembre, sobre Educación Física, que da al COI el derecho exclusivo para utilizar el emblema olímpico y las denominaciones “Juegos Olímpicos” y “Olimpiadas”.

Cabe ahora preguntarse qué debemos entender como orden público y buenas costumbres, pues son sin duda estos conceptos jurídicos indeterminados. En España, la OEPM realiza siempre un examen de fondo sobre los signos a registrar que incurran en prohibiciones absolutas, conforme al artículo 20 de la Ley de Marcas. Para ello propone diversos factores sobre qué signos son contrarios al orden público y las buenas costumbres, entre los que se incluyen: la propia estructura denominativa o gráfica del signo (prohibición absoluta de registrar una marca que incluya un signo de alto valor simbólico, en particular un símbolo religioso); denominaciones o imágenes inadecuadas para constituir una marca (relativa a las drogas, marcas que atenten contra la dignidad de una o varias personas); la naturaleza de los productos o servicios a que pretenda aplicarse

la marca; y la sensibilidad media del consumidor al que se dirigen los productos o servicios correspondientes³¹.

Esta consideración de marcas contrarias al orden público y las buenas costumbres ha llevado a grandes productores a evitar problemas (y polémicas) por la introducción de marcas groseras u ofensivas, dada la alta probabilidad de que fuesen denegadas. Un caso popular es el que protagonizó la marca de automóviles Mitsubishi, que decidió rebautizar como “Montero” a su nuevo modelo de 4x4, en lugar del nombre original por el que se conoce al mismo en países de habla no hispana, y que basaba en el *Leopardus Pajeros*, una subespecie felina oriunda del sur de América.

De esta manera, la OEPM ha rechazado marcas por ser contrarias a la Ley (“Euskal Nortasun Agiria” traducible por “Documento de Identidad Vasco”), al orden público (“Secreto de separadas viciosas”), y a las buenas costumbres (“Tentaciones artesanas San Joderse”)³².

Sin embargo, aunque se expliquen los factores que se han de tomar en cuenta a la hora de examinar las prohibiciones absolutas, no hay una definición clara de ambos conceptos. Por ello, hemos de buscar un análisis más profundo dentro de la legislación comunitaria, que también es de interés para nuestra nación.

En el ámbito comunitario, la EUIPO da sus propias definiciones de orden público y buenas costumbres, en las directrices relativas al examen de las marcas en la UE³³. Así, el orden público está basado en criterios objetivos, y se define el mismo como “el cuerpo de normas jurídicas que son necesarias para el funcionamiento de una sociedad democrática y el Estado de derecho”, mientras que las buenas costumbres hacen referencia a valores subjetivos, pero que “el examinador debe aplicar del modo más objetivo posible”. La disposición excluye así

el registro de marcas formadas por palabras o frases blasfemas, racistas, discriminatorias o insultantes, pero únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite su significado inequívocamente y sin ambigüedad; la apreciación debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia³⁴.

³¹ Oficina Española de Patentes y Marcas, “*Guía de Examen de Prohibiciones de registro- Prohibiciones absolutas*” disponible en el enlace: <https://bit.ly/2vb6O6G> consultado por última vez 11/04/2018.

³² Ídem.

³³ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, “*Directrices relativas al examen de marcas de la UE*”, pp. 4-5. Disponible en el enlace <https://bit.ly/2quf6C1> consultado por última vez a 13/04/2018.

³⁴ *Ibid.* p. 5.

Así pues, vemos que hay dos maneras similares de entender orden público y buenas costumbres para el registro de marcas en España y en la UE, que suponen una barrera para el registro de marcas nacionales y comunitarios y que se miden, entre otros factores, a través de la reacción que dicha marca provoque en la sensibilidad y tolerancia del consumidor medio.

De esta manera, la EUIPO prohibió en el Asunto T-1/17 el registro de la marca “La Mafia se sienta a la mesa”, conocida marca española de restauración, al solicitar el gobierno italiano su denegación por ser contraria al orden público y a las buenas costumbres, pues “el crimen organizado al estilo de la Mafia es una amenaza constante para toda la UE”, y dicha marca “distorsiona la grave percepción que este nombre transmite”³⁵.

Igualmente, en enero de 2018, el Tribunal General de la UE ha dado la razón a la EUIPO en el Asunto T-69/17 con respecto al registro de la marca *Fak Ju Göthe*, la segunda película más taquillera de Alemania en el año 2017³⁶, al suponer dicha marca un motivo de denegación absoluto por ser contraria a las buenas costumbres, considerando además que es un insulto hacia la memoria del respetado autor alemán Johann Wolfgang von Goethe, pues la pronunciación fonética de la marca denegada es idéntica a la expresión inglesa *fuck you*, y por lo tanto se considera que su significado es idéntico.

En la legislación de los EEUU, las prohibiciones absolutas de registro de este tipo de marcas han sido siempre similares a las anteriormente mencionadas. En la sección 2(a) del *Lanham Act*, se prohíbe de manera absoluta el registro de las marcas que consistan o contengan materias inmorales, escandalosas o engañosas, aun cuando se pruebe la distintividad de dichas marcas.

Para comprobar si una marca se encontraba dentro de este tipo de marcas, la USPTO aplicaba un examen compuesto de dos partes³⁷: Primero, se analizaba el significado de la marca teniendo en cuenta su definición, la manera en la que se utiliza, y los productos sobre los que se aplica. Después, se veía si dicho significado puede ser considerado como un menosprecio hacia una parte del grupo sustancial al que es referido³⁸. Si se daba esta situación, la carga de la prueba pasaba al solicitante del registro,

³⁵ Sentencia del Tribunal General de la UE (Sala novena) de 15 de marzo de 2018. Asunto T-1/17.

³⁶ Sentencia del Tribunal General de la UE (Sala quinta) de 24 de enero de 2018. Asunto T-69/17.

³⁷ *Trademark Manual of Examining Procedure* §1203.03(b)(i)

³⁸ Ídem.

quien debía probar que su marca no se encontraba en los supuestos de la sección 2 (a) del *Lanham Act*.

A través de este examen, se ha denegado el registro de marcas consideradas como racistas (*REDSKINS*)³⁹, al suponer un menosprecio contra una parte sustancial de los nativos americanos, así como el registro de marcas vulgares (*Cock Sucker*)⁴⁰ por considerarse que será asociado su significado a uno inmoral o indecente por gran parte del público estadounidense.

Sin embargo, una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de EEUU el 19 de junio de 2017⁴¹ supone un cambio de paradigma en cuanto a lo referido a marcas inmorales, escandalosas y engañosas, al considerar que dicha prohibición supone un ataque hacia la libertad de expresión recogida en la Primera Enmienda de su constitución. Veamos con detalle el caso:

Simon Tam, estadounidense de origen asiático, solicitó el registro como marca del nombre de su grupo de música, *The Slants*, un término que se considera ofensivo hacia la comunidad asiática. Al aplicársele el examen correspondiente por parte de la USPTO, se le denegó el registro de la marca por la connotación ofensiva que la misma supone para la gente de etnia asiática (*slant* significa diagonal, mientras que *slant-eye*, u “ojos rasgados”, se utiliza de forma racista para referirse a las personas de rasgos orientales).

Tam recurrió la negativa ante el TTAB, órgano dependiente de la USPTO y encargado de decidir sobre casos relativos a las marcas y su registro. Tras la negativa del TTAB, apeló al Circuito Federal, que le dio la razón alegando la libertad de expresión, y defendiendo que el rechazo por parte del Gobierno daba lugar a una *viewpoint-based discrimination*, concepto que trataremos más adelante. El Gobierno recurrió esta decisión, solicitando su opinión al Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha dado finalmente la razón a Tam, declarando inconstitucional la sección 2 (a) del *Lanham Act*, alegando para ello dos razones principales. La primera de ellas es que no se puede considerar la aceptación del registro por parte del Gobierno como *Government speech*, es decir, no se puede identificar el registro de la marca como un apoyo hacia la misma por parte del Estado federal, sino que

³⁹ *Blackhorse v. Pro-Football, Inc.* 112 F. Supp. 3d 439 (E.D. Va. 2015).

⁴⁰ *In re Fox* 702 F.3d 633 (Fed. Cir. 2012).

⁴¹ *Matal v. Tam*, 137 S. Ct. 1744 (2017).

el registro es un *private speech*, y el único mensaje que el registro de una marca emite es precisamente que la marca goza de las protecciones que el registro otorga, pues el Gobierno Federal tiene derecho a distanciar sus opiniones de las opiniones de los titulares de marcas registradas.

La segunda razón es que la sección 2(a) no presenta un interés sustancial del gobierno, pues el único interés que presenta es el de suprimir las expresiones que considera ofensivas, y dicho interés no es legítimo. Por ello, la sección 2 (a) del *Lanham Act* es inconstitucional.

Se abre así un interesante debate sobre los efectos que este tipo de marcas tienen sobre la libertad de expresión. Por un lado, encontramos la opinión de España y de la UE, conforme a la cual la prohibición del registro de marcas no supone un menoscabo de dicha libertad, pues la denegación del registro solo implica que el signo no este protegido por la legislación aplicable, pero dicha denegación no impide que el solicitante comercialice sus productos utilizando dicha marca⁴². El principal motivo para esta denegación es la de no favorecer la utilización de marcas contrarias a ciertos valores fundamentales de una sociedad civilizada⁴³.

Por otra parte, la opinión del alto tribunal estadounidense, que queda demostrada a través del caso *Matal v. Tam*, y por la que se defiende que el órgano que ha de registrar las marcas no tiene la legitimidad suficiente para decidir excluir a una marca de la protección del registro simplemente porque considere que esta marca puede ofender a los miembros de la sociedad.

Esta misma opinión defiende REDISH, quien en su artículo especializado sobre la libertad de expresión describió que limitar la libertad de expresión recogida en la Constitución de los EEUU a un ámbito puramente político (*political speech*), sin extenderlo al ámbito comercial (*comercial speech*), suponía una discriminación.

Describe este autor en su artículo el concepto de *viewpoint discrimination* como “la supresión de la libertad de expresión basada en el rechazo o desacuerdo subjetivo de las opiniones expresadas por parte del regulador”. De esta manera, el autor defiende que

el nivel de protección constitucional que se otorga a la libertad de expresión no se puede determinar en base al apoyo que el regulador otorgue o deje de otorgar a determinada

⁴² Sentencia del Tribunal General de la UE (Sala Primera) de 9 de marzo de 2012. Asunto T-417/10.

⁴³ Resolución de 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 13.

opinión, ya que de esta forma la Primera Enmienda se convertiría en una herramienta a través de la cual se excluirían las opiniones que se consideren como ofensivas e inmorales (de forma subjetiva) por los responsables oficiales de la interpretación constitucional⁴⁴.

No obstante, encontramos opiniones contrarias a la postura que ha adoptado recientemente el Tribunal Supremo. Así, POST contesta directamente a la opinión de REDISH, y opina que hay razones para proteger de manera diferente las expresiones políticas (*political speech*) y las expresiones comerciales (*commercial speech*), y dichas razones justifican un trato diferente y, por ende, no suponen discriminación. Defiende este autor que

La Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU no protege la “expresión en sí”, sino solamente aquellas expresiones que atiendan a los valores relevantes de la Primera Enmienda [...] puesto que las diferentes formas de expresión atienden a dichos valores de forma diferente, la protección constitucional se ha de extender también de manera diferente. [...] En mi opinión, las comunicaciones que buscan vender dentífrico son diferentes de las que buscan influenciar la creación de opinión pública. Por tanto, las expresiones comerciales son diferentes a las expresiones políticas, y concluyo que no deberían recibir las protecciones constitucionales que a estas últimas corresponden⁴⁵.

Así, vemos que la existencia de marcas que puedan considerarse como ofensivas o inmorales supone un tema delicado en el que se ve muy implicado el derecho a la libertad de expresión, y cuya regulación actual es completamente opuesta en el derecho español y continental, que decide moderar ciertas expresiones con la finalidad de salvaguardar el orden público, y en EEUU, que opta por la conservación de las libertades públicas fundamentales en detrimento del mismo.

Desde nuestro punto de vista, la libertad de expresión, recogida como derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución española, supone la obligación de respetar todas las opiniones, incluyendo aquellas con las que no se está de acuerdo, siempre que no se atente contra el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección a la juventud y la infancia. Es esta última, creemos, la que supone un mayor obstáculo para la utilización de marcas ofensivas e inmorales. Así, se puede utilizar este límite como un motivo para prohibir la utilización de marcas ofensivas, pues no debería exponerse a los menores a ciertas expresiones que, al registrarse como marca, se extenderán en forma de publicidad y comercialización de productos y servicios.

⁴⁴ Redish, M. “Commercial Speech, First Amendment Intuitionism and the Twilight Zone of Viewpoint Discrimination”, *41 Loy. L. A. L. Rev.* 67 (2007). p. 70.

⁴⁵ Post, R., "Viewpoint Discrimination and Commercial Speech" (2007). *Faculty Scholarship Series. Paper 4641*. p. 175.

Sin embargo, la prohibición de registro de las marcas ofensivas no supone la prohibición de utilización de estas, sino solamente un intento de disuasión cuya efectividad es más que discutible. Por tanto, desde nuestra perspectiva, la prohibición de registro es innecesaria e insuficiente, habiendo de considerarse por tanto si la utilización de marcas ofensivas forma parte de la libertad de expresión, permitiendo entonces también su registro, o si, por el contrario, deberían prohibirse de forma absoluta tanto su registro como su uso, bajo el argumento de proteger al infante y al menor.

Enfrentando ambas opciones, es más sensato considerar la prohibición absoluta de registro y uso de marcas ofensivas, ya que el solicitante puede considerar millones de opciones para su marca que tengan la misma capacidad de distinción y que cumplan los requisitos necesarios para el registro, sin suponer un menoscabo de la libertad de expresión. Además, esta prohibición supondría para nuestra juventud el crecer en un ambiente viciado en menor medida por el lenguaje grosero y ofensivo al que, lamentablemente, se encuentran expuestos diariamente en nuestro país. Por ello, creemos que la consideración española y europea a este respecto es mucho más acertada que la estadounidense, pero sigue siendo insuficiente, siendo necesaria una regulación más dura para proteger efectivamente los intereses de la sociedad.

1.5 Pérdida de derechos sobre la marca.

Para concluir con el apartado de marcas en este trabajo, conviene comentar brevemente las formas a través de las cuales el propietario de una marca puede perder sus derechos sobre esta, tanto en España como en EEUU.

La vulgarización de una marca en España se produce conforme al artículo 55.1 apartado d) de la Ley de Marcas, cuando la marca se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio del producto o servicio para el que esté registrada. Dicha conversión de la marca en la designación usual del producto o servicio, sumada a la actividad de su titular, producirá la caducidad de esta, que habrá de ser declarada por la OEPM.

Así, BERCOVITZ establece que la manera de vulgarización de una marca en España se compone de dos factores, uno objetivo (conversión de la marca en la

designación usual) y uno subjetivo (actividad o inactividad del titular a este respecto)⁴⁶, siendo este último necesario para la vulgarización.

Ejemplifica el autor que la inactividad del propietario ha llevado a la vulgarización de marcas como “Ganchitos”, para denominar a los aperitivos de maíz fritos, y más recientemente la actividad errónea del propietario ha llevado a la vulgarización de BIO, declarada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia fechada a 22 de diciembre de 2008, pues Danone publicitaba BIO como una variedad de leche fermentada, facilitando así la designación usual de los “yogures con determinada variedad de leche fermentada” como “yogures BIO” o solamente “BIO”.

En el caso contrario, como ejemplifica BERCOVITZ, encontramos a Coca-Cola. Cuando esta marca de refrescos se dio cuenta de que en España había una práctica bastante generalizada por la que en máquinas dispensadoras de bebidas a granel identificadas con marca “Coca-Cola” se dispensaba al consumidor un refresco de cola distinto, emprendió acciones legales para evitar la vulgarización de la marca, evitando así perder los derechos de propiedad sobre la misma.

Por el contrario, en EEUU la vulgarización de la marca solamente requiere del elemento objetivo, como indica la sección 1064⁴⁷, y puede iniciarse a petición de cualquier persona interesada. El primer caso sonado que encontramos en dicha jurisdicción es el de la Aspirina, una marca registrada por Bayer, que se convirtió a principios del siglo XX en la designación usual del ácido acetilsalicílico⁴⁸.

Puesto que esta legislación se despoja del elemento subjetivo, se reduce considerablemente la acción que el propietario puede llevar a cabo para proteger sus derechos contra la vulgarización. Un ejemplo de la falta del requisito subjetivo es la que podemos hallar en el caso *Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.*, 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963), donde la opinión del tribunal defiende que “No importa si la apropiación del término como genérico por parte del público se haya debido a exitosas campañas de publicidad de la empresa o a una negligencia de la misma, pues es un hecho que la palabra “Thermos” ha entrado ya en el dominio público”.

⁴⁶ BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. “Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?”, extraído de la Jornada de la OEPM “*La protección de la marca renombrada frente a la vulgarización*”, Madrid, 2014. Disponible en el enlace <https://bit.ly/2JI85W6> Consultado por última vez el 13/04/2018.

⁴⁷ 15 U.S. Code § 1064.

⁴⁸ *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921).

Por ello, es el mejor interés de los propietarios el de adelantarse a posibles vulgarizaciones de sus respectivas marcas a través de medidas proactivas. Así, en la obra *Trademark Problems and how to avoid them* (rev. Ed. 1981)⁴⁹, DIAMOND ofrece consejos útiles con el fin de evitar la vulgarización de la marca. Este autor recalca que la marca es un adjetivo, por lo que el propietario debe promover la utilización de la marca como tal, debiendo evitarse su utilización como un verbo o un sustantivo (pañuelos Kleenex, en lugar de Kleenex a secas; buscar en el motor de búsqueda Google, en lugar de *Googlear*). Como consecuencia de este tipo de campañas proactivas, encontramos por ejemplo las reglas para el uso adecuado de las marcas que sean propiedad de Google⁵⁰.

Considerando ambas opciones, parece más adecuada la fórmula que se utiliza en España, donde no se abandona al propietario de la marca a la suerte del público general, quien decide con su lenguaje habitual si vulgarizar la marca o no, sino que el propietario es quien tiene la última palabra, si bien debiendo estar al pendiente de que no se haga un mal uso de su marca, pero teniendo la opción de reaccionar a tiempo para evitar la pérdida de la misma.

El abandono de la marca es el segundo supuesto con respecto a la pérdida de derechos en EEUU. El *Lanham Act* establece en su sección 45 que una marca se puede considerar como abandonada de dos maneras: La primera de ellas, por falta de uso, cuando este ha sido cesado durante tres años consecutivos sin intención de continuarlo. Este cese por tres años crea una presunción de abandono, pero es susceptible de prueba en contrario, y su justificación es la de evitar la reserva de la marca por parte de un sujeto sin intención de hacer de la misma un uso efectivo y real en el comercio. La segunda manera de considerar una marca como abandonada es la realización de acciones u omisiones por parte del propietario que provoquen la pérdida de significado de la marca, y que se traducen en dos tipos, desarrollados por la jurisprudencia: *assignment in gross*, y *naked licensing*, que a continuación analizamos en profundidad.

En primer lugar, el *assignment in gross* se deriva de la obligación establecida en la sección 1060 (a) (1) del Título 15 del USC, de asociar la marca con su *goodwill*, o fondo de comercio, que son los activos intangibles que dan valor a la misma. Así pues, el *assignment in gross*, que es una construcción jurisprudencial⁵¹, sería la pérdida de los

⁴⁹ Trademark and Unfair Competition Law cit. p. 303.

⁵⁰ <https://www.google.com/permissions/trademark/rules.html> (10/04/2018).

⁵¹ V. gr., *Mr. Donut of America, Inc. v. Mr. Donut, Inc.*, 418 F.2d 838 (9th Cir. 1969).

derechos sobre la marca por haber transferido la misma sin el *goodwill* correspondiente. En cuanto al *naked licensing*, se produce cuando un licenciatario concede la licencia sobre su marca sin “ejercer un control razonable sobre la naturaleza y calidad de los bienes, servicios o negocios en los que la marca objeto de licencia está siendo utilizada⁵²”.

Contrasta con este tipo de pérdidas sobre el derecho de marca, las posibilidades que ofrece el derecho español. Al igual que en la legislación estadounidense, en España se considera que una marca caduca cuando no es utilizada durante un periodo de cinco años, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 LM. Asimismo, se realiza una equiparación de marca y empresa, a la manera del *assignment in gross*, al establecerse una presunción de que la transmisión de la empresa conlleva la de la marca (artículo 47.1), pero sin castigar la transmisión de la marca sin su *goodwill*, pues son dos derechos de propiedad diferenciados. Por último, se posibilita la opción de conceder licencias, pero con la única condición de cumplir el contrato de licencia, que puede o no incluir unos estándares de control de calidad, y en ningún caso conllevan la pérdida del derecho sobre la marca.

Vemos así, por tanto, que la legislación americana castiga de una manera mucho más dura a aquellos propietarios que no se ocupen de controlar la deriva de sus marcas, mientras que en España se trata de un derecho de propiedad del que se puede disponer libremente, siempre dentro de los límites establecidos legalmente.

En cuanto a estas maneras de perder los derechos sobre la marca, opinamos que la legislación estadounidense protege de una manera más efectiva al consumidor, que es el principal afectado en caso de que no se protejan los elementos intangibles asociados a la marca. Así, no se limita la protección del consumidor a un mero contrato de licencia, sino que se añaden por parte de la Administración unos requisitos mínimos sobre el uso de la marca, que estimulan el mercado y benefician a la sociedad en su conjunto. Por este motivo, creemos que la efectiva protección que se presenta a través del *Lanham Act* a este respecto es un modelo a seguir en otros países del entorno, y que España debería considerar aplicar los mismos baremos a la hora de proteger al consumidor.

⁵² Trademark and Unfair Competition Law, cit. p. 353.

2. PATENTES.

2.1 Concepto y tipos de patente en España y en EEUU.

La legislación española en materia de patentes se recoge en la actualidad en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (“LP”), que entró en vigor el 1 de abril de 2017, y en la que se modificó la ley fechada en 1986 que adaptó nuestra legislación al Espacio Económico Europeo, al que entramos a formar parte en ese año, así como al Convenio de Múnich sobre concesión de la Patente Europea.

Como recoge la Exposición de Motivos de la nueva ley, la regulación de las patentes en nuestro país se ha ido internacionalizando en las últimas décadas, siendo fundamental para ello la adhesión de España al ADPIC en 1995, y la ratificación del Tratado sobre el derecho de patentes, realizada en 2013, de los que hablaremos más adelante. Esta internacionalización es fácil de comprobar, como demuestra el hecho de que el 90% de las patentes que tienen efectos en España han sido tramitadas a nivel comunitario a través de la OEP, dato que también recoge la Exposición de Motivos.

Para hablar sobre las patentes en España, primero hemos de tener una clara definición del término. El artículo 1 LP establece tres tipos de invenciones industriales: las patentes de invención, los modelos de utilidad, y los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios.

Como veremos a continuación, el concepto de patente de invención es similar en España y en EEUU. No es así en lo referente a modelos de utilidad, pues como bien dice la exposición de motivos de la Ley de Patentes:

Para los modelos de utilidad el elemento común en el derecho comparado es, paradójicamente, la disparidad. Al ser un título cuya configuración legal no está sujeta a criterios de armonización internacionales esta disparidad afecta no sólo a los procedimientos, sino a la concepción misma del título e incluso a su misma existencia, ya que esta modalidad no se reconoce en todos los países.

Uno de los países en los que no existe la figura de los modelos de utilidad es en EEUU⁵³, por lo que en este trabajo nos centraremos más en las patentes de invención y en la protección de medicamentos y productos fitosanitarios.

Pese a ello, cabe mencionar que en España, los modelos de utilidad se recogen en el artículo 137.1 LP, y se definen como invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto

⁵³ http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm (28/03/2018).

una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

En cuanto a las invenciones que pueden ser objeto de patente de invención, estas abarcan todos los campos de la tecnología, y solamente requieren de tres requisitos, recogidos en el artículo 4.1 LP: Novedad, actividad inventiva, y aplicación industrial. Estos tres requisitos son los mismos que se recogen en el artículo 52 del Convenio de Múnich, relativo a la concesión de una patente europea.

El requisito de novedad, plasmado en el artículo 6 LP, se cumple cuando la invención no está comprendida en el estado de la técnica, definido como aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero, por descripción escrita u oral, por su utilización, o cualquier otra forma. El requisito de capacidad inventiva implica que la invención no ha de resultar evidente para un experto en la materia, basándose en el estado de la técnica, y se recoge en el artículo 8 LP. Por último, el requisito de aplicación industrial se define en el artículo 9 LP, y supone que la invención ha de poder ser fabricada o utilizada en cualquier clase de industria.

En la legislación de los EEUU, la regulación sobre patentes esta basada en el deber constitucional del Congreso establecido en el punto octavo de la sección 8 del artículo 1 de la Constitución de EEUU, conforme al cual “el Congreso tendrá la facultad para fomentar el progreso de las artes y las ciencias, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”. Esta obligación constitucional desembocó finalmente en la regulación de *copyright* y de patentes, siendo esta última la que nos ocupa.

La regulación sobre patentes se recoge en el título 35 del USC, que establece en su sección número 101 que las patentes pueden obtenerse por aquel que invente o descubra un proceso, máquina, manufacturación o composición de materia, o una mejora de estos, siempre que sea nuevo y útil. Los requisitos para obtener una patente en EEUU son, por tanto, la novedad, la no obviedad, y la utilidad.

Vemos así que los requisitos para obtener una patente son similares a los que España adoptó del convenio de Múnich, aunque no son idénticos. En cuanto al requisito de novedad, implica, al igual que en España, que la patente solicitada no debe haber sido puesta en disposición al público de ninguna manera en fecha anterior a la de la

presentación de la solicitud. Hay aquí una excepción importante, ya que el requisito de novedad en los EEUU no se ve alterado en caso de que el autor o coautor haya hecho pública su invención hasta un año antes de solicitar la patente de la misma, conforme a la sección 102 (b) del Título 35, mientras que en España este plazo es solamente de 6 meses a contar desde el momento en el que dicha invención haya sido hecha pública en una exposición oficial u oficialmente reconocida en el Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, conforme al artículo 7 LP.

La protección de patentes que se publican antes de su registro responde a un principio elemental del derecho de patentes, que es el de la búsqueda del desarrollo de la sociedad a partir de las invenciones. Así, podemos considerar de manera muy positiva que ambas legislaciones hagan posible exhibir una invención en ferias y convenciones antes del registro, con el objetivo de demostrar cual es el nuevo estado de la técnica, estimulando de esta manera las mentes de sus colegas para seguir desarrollando nuevas invenciones que, a largo plazo, mejorarán la sociedad.

El requisito de capacidad inventiva se sustituye en la legislación americana por el requisito de “no obviedad”, bastante similar, desarrollado en la sección 103, y conforme al cual la invención que se solicita registrar no debe ser obvia para una persona con conocimientos suficientes en la materia correspondiente.

Así, en España, la OEPM mide el nivel de capacidad inventiva a través del método “Problema solución”⁵⁴. A través de este método, primero se realiza por parte de la OEPM un informe sobre el estado de la técnica más próximo a la invención que se pretende patentar, realizado sobre la base de las reivindicaciones, tal y como establece el artículo 36. Dicho informe sobre el estado de la técnica se recoge a través de un único documento, que ha de versar sobre el mismo campo técnico y ser aquel que tenga más características en común con la invención a registrar.

A continuación, se establecen las diferencias entre el estado de la técnica recogido en el informe y la invención que se está reivindicando, para comprobar así cual es el efecto técnico que produce la nueva invención. Si dicho efecto técnico pudiera hallarse por un experto en la materia, basándose solamente en el estado de la técnica y sin necesidad de realizar una invención, se considera que la invención a patentar no cumple

⁵⁴http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f_CriteriosOEPMActividadInventiva.pdf (01/04/2018)

el requisito de capacidad inventiva. Este mismo requisito establece el artículo 33.3 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el cual establece que

A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica tal como se define en el Reglamento, no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente prescrita.

En EEUU, el requisito de no obviedad se mide a través de los “factores de Graham”, establecidos por el Tribunal Supremo en 1966⁵⁵, y reforzados en la decisión KSR⁵⁶. Estos requisitos los recoge la USPTO en la sección 2141 del “*Manual sobre el proceso de examen de patentes*”, y son muy similares a los españoles con respecto a la capacidad inventiva anteriormente mencionados, pues tratan de determinar cuál es el estado de la técnica (conocido como *prior art*) al momento de realizarse la invención (no al de presentarse la solicitud), comprobando las diferencias entre dicho estado de la técnica y la invención a registrar, para hallar en base a criterios objetivos si existe o no obviedad. Sin embargo, “la mera existencia de diferencias entre el *prior art* y la invención, no presupone la inexistencia de obviedad⁵⁷”.

En cuanto al requisito de aplicación industrial, no se establece en la legislación estadounidense, siendo sustituido por el requisito de utilidad mencionado en la sección 101. Dicho requisito de utilidad se desarrolla en el “*Manual sobre el proceso de examen de patentes*”, que establece en su sección 2107 el proceso a seguir para comprobar la utilidad: En primer lugar, el personal de la USPTO ha de comprobar que la descripción de la invención objeto de registro se encuentra dentro de las opciones que pueden ser objeto de patente. En caso de que se vea de forma clara la utilidad de la nueva invención (*well-established utility*, esto es, que un experto en la materia apreciaría de inmediato la utilidad basándose en las características de la invención, y dicha utilidad es específica, sustancial y creíble), no se podrá rechazar la invención por falta de utilidad.

A continuación, se examina la invención para comprobar si posee una utilidad creíble, específica y sustancial. Si esta no se hallara durante el examen, se traslada la carga de la prueba, y será el interesado quien deberá demostrar la utilidad de su invención.

El requisito de utilidad supone un concepto más amplio que el de aplicación industrial o agrícola, aunque virtualmente su consideración es la misma, pues todas las

⁵⁵ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684 (1966).

⁵⁶ *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* (KSR), 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).

⁵⁷ *Dann v. Johnston*, 425 U.S. 219, 230, 189 USPQ 257, 261 (1976).

patentes de invención poseen un elemento económico básico, sin el cual no tendría sentido la patente. Y es que el solicitante de la patente no la llevaría a cabo si no considerase que la utilidad de la misma va a tener una aplicación en el comercio que le lleve a recuperar la inversión que ha realizado para desarrollar y patentar su inversión. Por tanto, visto que el objetivo último del solicitante es el mismo en ambas jurisdicciones, y que el significado de “utilidad” y “aplicación industrial” es virtualmente similar, podemos considerar que la redacción estadounidense es más correcta.

Pese a las sutiles diferencias que acabamos de analizar respecto a los requisitos que una invención ha de presentar a la hora de solicitarse la patente, tanto la jurisdicción española como la estadounidense están sujetas a diversos tratados internacionales, lo que en la práctica supone una armonización de las legislaciones y una internacionalización de los procedimientos a seguir. A continuación, comentamos los principales tratados internacionales de los que forman parte ambos Estados.

En primer lugar, hemos de comentar de nuevo el Convenio de París, que ya nombramos cuando hicimos un análisis del derecho de marcas, pero que también es aplicable con respecto a las patentes. Este Convenio recoge en su artículo 4 un derecho de prioridad por parte del titular de una solicitud de patente a la hora de efectuar la solicitud en otros Estados firmantes, y esta prioridad tiene una duración de 12 meses para patentes de invención y modelos de utilidad, contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.

En segundo lugar, se encuentra el ADPIC, que también hemos comentado anteriormente, que incluye a los 162 miembros de la OMC, de los que forman parte España y EEUU desde 1995, y que regula las patentes en su sección

A continuación, hallamos el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, suscrito por España en 1989 y por EEUU en 1978⁵⁸, cuya redacción original en Washington data de 1970, y cuya última modificación se realizó en 2001. En este Tratado, conforme al artículo 1, se crea una Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes. A través de dicha Unión, se permite realizar una solicitud internacional para proteger las invenciones en cualquier Estado contratante como si se trataran de solicitudes

⁵⁸ http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=6 (28/03/2018).

nacionales, siempre que se incluyan los requisitos establecidos en el artículo 3 de dicho Tratado. De esta forma, conforme al artículo 11.3 de este tratado,

cualquier solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1) y a la que haya sido otorgada una fecha de presentación internacional, surtirá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional, que se considerará la de presentación efectiva en cada Estado designado.

Por último, cabe mencionar el Tratado sobre el Derecho de Patentes, ratificado por ambos Estados en 2013, y que “tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la labor a los usuarios”. Con la importante salvedad de los requisitos relativos a la fecha de presentación, establece una lista máxima de los requisitos que podrán solicitar las oficinas de las partes contratantes.

2.2 Patentes biotecnológicas y farmacéuticas.

Entramos ahora a hablar de un tema que a priori se antoja más complejo y polémico, relativo a la protección que se otorga a las patentes relacionadas con el mundo de la biotecnología y la investigación genética, así como las propias de la industria farmacéutica. El otorgar patentes a este tipo de invenciones conlleva ciertos dilemas, algunos de ellos éticos, a los que las legislaciones española, comunitaria y estadounidense proponen diversas soluciones y cuya consideración merece la pena comentar en este trabajo.

2.2.1. Patentes biotecnológicas.

El artículo 5.1 LP establece que

no podrán ser objeto de patentes las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o las buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que este prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

Además, se refiere de manera particular a cuatro supuestos que el legislador debió considerar como especialmente sensibles, y que son:

La clonación de seres humanos, la modificación de la identidad genética germinal del ser humano, la utilización de embriones humanos para fines comerciales e industriales, y los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal.

Este artículo fue incluido en nuestra legislación a través de la modificación de la entonces vigente Ley de Patentes de 1986, a través de la Ley 10/2002. Se adoptaba así la

redacción de la normativa comunitaria, concretamente del artículo 6 de la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. De la misma manera, se incluye en nuestra legislación (artículo 5.5 LP) la redacción del artículo 5 de la Directiva, relativa a la prohibición de patentar “El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen”, con la excepción de que “un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable”.

Este artículo de la directiva comunitaria, ahora incluido también en la legislación nacional, encuentra su homólogo en la legislación estadounidense a través del *Leahy-Smith America Patents Act*, promulgado en 2011, que modifica el título 35 del USC y establece en su sección 33 que “A pesar de lo que pudiera recogerse en otras leyes, no podrá establecerse una patente sobre un organismo humano”.

Sin embargo, el artículo 5 de la directiva comunitaria presentó diversas polémicas en su momento por las implicaciones éticas que supone, al considerarse una contradicción el poder patentarse un elemento aislado del ser humano, cuando no es posible patentar al ser humano en su totalidad.

Esta contradicción es la misma que SALVADOR BERGEL recoge en su artículo⁵⁹ a través de las palabras del presidente del Comité Nacional de Ética francés, DIDIER SICARD, que expresó al respecto que “debemos señalar que se trata de una ficción ya que no podemos descubrir un gen sin haberlo aislado”, así como las del Premio Nobel de Medicina, JOHN SULSTON, que opinó que

ese argumento me ha parecido siempre absurdo, ya que la esencia del gen es la información —la secuencia— y copiarla en otro formato no tiene ninguna importancia. Es como si yo tomara un libro de tapa dura que otra persona ha escrito y lo publicara en rústica y dijera que es mío porque la encuadernación es diferente”.

La Directiva 98/44/CE establece a su vez en su artículo 7 que todos los aspectos éticos vinculados a la biotecnología habrán de ser evaluados por el Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y de las Nuevas Tecnologías de la Comisión, que a su vez ha de transmitir al Parlamento Europeo y al Consejo cada cinco años un informe sobre los

⁵⁹ Bergel, S., “Patentes biotecnológicas y genéticas: enfoque jurídico y ético”. *Revista de la Facultad de Derecho PUCP* n1 69, 2012. p. 305.

posibles problemas que la Directiva haya planteado en relación con acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos a los que se hayan adherido los Estados miembros.

En EEUU, las patentes relativas a las invenciones biotecnológicas surgieron por primera vez a raíz del caso *Chakrabarty*, decidido por el Tribunal Supremo en 1980. En dicho caso, el señor Chakrabarty presentó una solicitud de patente para una bacteria que había modificado genéticamente con el objetivo de descomponer petróleo crudo, una cualidad que ninguna bacteria posee de manera natural. El examinador de la USPTO rechazó la patente basándose en la sección 101 del título 35, bajo la premisa de que los seres vivos no son susceptibles de patente. Sin embargo, su decisión fue rebatida bajo el argumento de que el hecho de que un microorganismo este o no esté vivo es insignificante para el derecho de patentes, una decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo⁶⁰, que defendió que la sección 101 “incluye cualquier cosa bajo el sol que haya sido hecha por el hombre”⁶¹.

Pero no es hasta más tarde cuando empezamos a ver las implicaciones éticas que supone el desarrollo biotecnológico. El primer caso sonado a este respecto es el del oncorratón de Harvard. En dicho caso,

los investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, a comienzos de los años 1980, produjeron un ratón modificado genéticamente que era propenso a contraer el cáncer por habersele introducido un oncogen que puede provocar el crecimiento de tumores [...] Harvard trató de obtener la protección por patente en los Estados Unidos de América y en otros países⁶².

En EEUU, la USPTO concedió la patente en 1988, cuatro años después de ser solicitada, sin ser objeto de litigio alguno. Se consideró que era una patente que cumplía el requisito de utilidad, al tratarse al ratón como un modelo experimental para el tratamiento del cáncer en humanos⁶³, así como los otros dos requisitos, y por tanto no hubo motivo alguno para su rechazo.

Contrasta sin duda la facilidad de concesión de la patente del oncorratón en EEUU con las dificultades que presentó el mismo caso en Europa. En 1992 se concedió la patente

⁶⁰ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

⁶¹ *Id.* at 309.

⁶² http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0006.html (03/04/2018).

⁶³ *See* US Patent No. 4,736,866 (filed June 22, 1984).

europea No. 0169672 sobre el oncorratón, pero fue recurrida por numerosos partidos políticos, ONG's y grupos religiosos⁶⁴.

Tras muchos años de consideración y numerosas dudas de la moralidad de este tipo de invenciones, que consideran a seres vivos como objetos, tal y como recoge SALVADOR BERGEL,

la Oficina Europea de Patentes elaboró una prueba comparativa de utilidad que, por un lado, sopesó el sufrimiento inferido al animal y, por otro, los beneficios que podría reportar a la humanidad la utilización del mismo para la función prevista. En esta prueba la Oficina se inclinó por autorizar la patente, ya que el sufrimiento del animal estaba a su juicio ampliamente contrabalanceado por los beneficios que podía traer para la salud humana⁶⁵.

Sin embargo, dicha prueba no fue cosa de un día, pues la decisión final sobre la patentabilidad de este ratón fue decidida en última instancia en el año 2004⁶⁶, casi 30 años después de que se realizara la solicitud original de patente

Como podemos comprobar, la facilidad que presenta la legislación estadounidense a la hora de otorgar una patente basada en la creación de organismos vivos, basada únicamente en la necesidad de cumplir los tres requisitos propios de la patente, contrasta completamente con las consideraciones que se tuvieron en cuenta a la hora de conceder la patente europea, y que la legislación española replica a través de su artículo 5 d), que prohíbe someter a los animales a sufrimientos innecesarios que no supongan una utilidad médica o veterinaria sustancial.

Así, vemos que las legislaciones española y europea presentan la misma consideración sobre el ser humano como materia excluida de patentabilidad, exceptuando el aislamiento de ciertas partes de este, mientras que la legislación estadounidense considera de manera más liviana a los animales como objeto de patentabilidad, en pos del desarrollo de la biotecnología.

Desde nuestro punto de vista, la utilización de animales para uso experimental, y su correspondiente patente, responde a la necesidad básica que tiene el desarrollo biotecnológico de utilizar seres vivos como objeto de ensayo. Como es obvio, la dignidad inherente al ser humano impide el uso de éste para experimentos que puedan poner su vida en peligro, hasta que dichos experimentos se hayan comprobado como seguros.

⁶⁴ <http://legaltxts.arcdev.hu/news-issues/issues/biotechnology.html> (03/04/2018).

⁶⁵ "Patentes biotecnológicas y genéticas: enfoque jurídico y ético". cit. p. 306.

⁶⁶ See Case T315/03, Harvard/Transgenic Animal, [2005] E.P.O.R. 271 (Technical Bd. App. 2004).

Puesto que la única forma de comprobar la seguridad de dichas invenciones es que se realicen en seres vivos, se antoja necesario utilizar animales para ello. Si embargo, consideramos que parece más adecuado el planteamiento que realiza la legislación europea, donde se ha de valorar la necesidad real de realizar el experimento, atendiendo a los fines del mismo, impidiendo el sacrificio estéril de seres vivos.

2.2.2 Patentes farmacéuticas.

Las patentes farmacéuticas son una variedad específica dentro del campo del derecho de patentes que siempre han estado en el ojo de la polémica. Así, tal y como indica PONS DE VALL,

la admisión de la patentabilidad de los medicamentos ha sido una cuestión objeto de debate, no faltando voces que se han pronunciado en contra de la misma. Los argumentos contrarios a la patentabilidad de los medicamentos se basan en el estrecho vínculo que existe entre los medicamentos y la salud pública⁶⁷.

En España, tal como indica esta autora, el registro de patentes farmacéuticas estaba prohibido por el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, y no es hasta la Ley de 1986 cuando se permite su patentabilidad. Esta ley de 1986 establecía en su artículo 52 b) que los derechos contenidos por la patente no se extendían a “los actos realizados con fines experimentales que se refieren al objeto de la invención patentada”.

Señala PONS DE VALL que esta excepción

tiene una importancia singular en el sector farmacéutico, ya que una de las particularidades de este sector es la necesidad imperativa de obtener una autorización administrativa de comercialización previa para poder comercializar el producto [...] Dado que la autorización de comercialización de un medicamento se solicita una vez concedida la patente, el periodo de tiempo que transcurre hasta que las autoridades sanitarias otorgan la autorización de comercialización, acorta la vida efectiva de la patente⁶⁸.

Sin embargo, tal como indica DOPAZO FRAGUÍO, de la Universidad Complutense, con la Ley de 1986 se mantenían “reservas y prohibiciones que afectaban a las patentes farmacéuticas, conforme a lo dispuesto por el Convenio sobre la Patente Europea, lo que en la práctica generaba dificultades⁶⁹”. Estas dificultades se han sido

⁶⁷ Pons de Vall, M., “Los límites de las patentes farmacéuticas”. *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá*, 2008 p. 274.

⁶⁸ Los límites de las patentes farmacéuticas. cit. p. 276.

⁶⁹ Dopazo, P., “Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas en el derecho español”. *Actualidad jurídica ambiental* n° 66. 1 de marzo de 2017. p. 13.

paliadas con la nueva Ley de Patentes española, que protege este tipo de invenciones de una manera más específica y mejor regulada.

La principal mejora a este respecto se encuentra a través de los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, establecidos en el artículo 1 c) de la Ley. Los certificados complementarios de protección han sido adaptados de la legislación comunitaria, que los recoge actualmente a través del Reglamento (CE) No. 469/2009, y cuya finalidad es compensar el periodo de validez entre la aprobación de la patente y su comercialización real, por un periodo máximo de cinco años. El legislador español ha derivado a dicha legislación comunitaria la regulación de este tipo de certificados, como se desprende de la redacción que presentan los artículos 45 y 46 LM.

Asimismo, como indica DOPAZO, se incluye en la nueva legislación la posibilidad de patentar un uso nuevo para una sustancia ya existente (artículo 6.5 LM) y la obligación de otorgar licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública (artículo 96 LM), cumpliendo así con lo previsto por la Unión Europea en el Reglamento (CE) n.º 816/2006.

En Estados Unidos la regulación de patentes farmacéuticas se realiza de la misma manera que la del resto de patentes, estando sujetas al Título 35 del USC. Al igual que en la legislación española, todas las invenciones de este tipo han de pasar un control administrativo que asegure que no pone en riesgo la salud pública. Este control se realiza por parte de la CDER, dependiente de la FDA, y es también un procedimiento largo, pues suelen tardarse 10 meses solamente en comenzar a valorar la solicitud⁷⁰. Para evitar los efectos que estos exámenes tienen sobre la duración de la patente, la sección 154 (B) introduce una garantía de que la solicitud podrá estar pendiente durante un periodo máximo de 3 años desde la fecha de solicitud, siempre que la causa sea imputable a la USPTO, extendiendo la validez de la misma forma que en nuestro país se hace con los certificados complementarios de protección.

Sin embargo, como comenta LEHMAN⁷¹, presidente del Instituto Internacional de Propiedad Intelectual, esto no es suficiente, ya que el periodo efectivo máximo al que

⁷⁰ <https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/default.htm> (10/04/2018).

⁷¹ Lehman, B. "The Pharmaceutical Industry and the patent system", *International Intellectual Property Institute*, 2003 p. 8.

aspira el solicitante de una patente farmacéutica es de 14 años, conforme a lo establecido en la sección 156.

Aunque podemos ver que la regulación de este tipo de patentes es similar con respecto al menoscabo que supone la autorización administrativa sobre el derecho de patente, hemos de comentar que la legislación estadounidense introdujo un cambio radical con respecto a las patentes farmacéuticas con la decisión de la Corte de Apelaciones en el caso *Bolar*⁷². En este caso, se decidía sobre la legalidad de utilizar medicamentos patentados para realizar pruebas con el objeto de comercializar el mismo producto bajo una marca genérica una vez se extinguiera la patente⁷³. El tribunal sentenció que la finalidad comercial de *Bolar* era la de competir con el dueño de la patente una vez su derecho se hubiera extinguido, y por tanto la práctica era legal.

Como bien dice PONS DE VALL, esta decisión se codificó, plasmándose en la sección 271 (e) del Título 35 del USC, conforme al cual

No constituye una infracción de la patente la fabricación, uso, oferta o venta de una invención patentada únicamente para usos razonablemente relacionados con el desarrollo y la presentación de información de acuerdo a la Ley Federal que regula la fabricación, uso o venta de medicamentos o productos veterinarios biológicos⁷⁴.

La decisión del caso *Bolar* fue el detonante para que la legislación comunitaria adoptara el mismo baremo, en la Directiva 2004/27/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, y que entró a formar parte de la legislación española con la Ley 29/2006, de Garantías y uso Racional del Medicamento, recogiendo actualmente en el artículo 61.1 c) LP.

Finalmente, podemos concluir este apartado afirmando la legislación de las patentes farmacéuticas es similar en ambas legislaciones, primando la importancia de asegurar la salud pública sobre la duración de la patente, que será ampliada si corresponde, y permitiendo el uso de medicamentos patentados con el fin de comercializar la versión genérica una vez se agote el derecho sobre la patente. Por tanto, ambas legislaciones actúan de manera idéntica y correcta, haciendo un adecuado balance de los intereses de los inventores y los de la sociedad.

⁷² *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).

⁷³ https://cyber.harvard.edu/cyberlaw2005/sites/cyberlaw2005/images/Roche_v._Bolar_Pharmaceutical_Co..pdf (10/04/2018).

⁷⁴ “Los límites de las patentes farmacéuticas” cit. p. 279.

CONCLUSIONES

Como ha quedado patente a lo largo de este trabajo, la propiedad industrial en lo relativo a patentes y marcas se regula de una manera similar en la jurisdicción española y en la estadounidense. Si bien es cierto que los derechos de propiedad industrial abarcan mucho más de lo que en este trabajo se ha recogido, puede considerarse al mismo como una muestra de las múltiples semejanzas entre ambas regulaciones, así como de las numerosas diferencias que aparecen con respecto a ciertos aspectos de las mismas.

En primer lugar, podemos concluir que la regulación de patentes y marcas en España está fuertemente influida por el Derecho comunitario, del que absorbe numerosos preceptos, adaptando así las directivas europeas que se han ido desarrollando a través de los años, y cuya importancia es innegable. Mientras tanto, la regulación estadounidense es autónoma, pero no se desvía en exceso de lo que en nuestra legislación se recoge.

En segundo lugar, podemos confirmar a través de este trabajo que la propiedad industrial está en constante movimiento, abriéndose nuevas puertas a la regulación de nuevos tipos de marcas, como las olfativas, y de patentes, como las biotecnológicas. Es por tanto obligación del legislador español el adaptar las leyes a esta realidad siempre cambiante, con el objetivo de que España esté siempre a la vanguardia de la técnica y de la protección industrial. Esta constante adaptación se logra de una manera más sencilla en EEUU, gracias al sistema legal del *common law*, que permite a los jueces actualizar el Derecho de manera más dinámica, como demuestra la más reciente novedad en la regulación de marcas ofensivas.

Por último, a través de los distintos apartados que hemos analizado, podemos comprobar que la armonización de la propiedad industrial ha visto un avance colosal desde la segunda mitad del siglo XX, a través de la firma de numerosos tratados internacionales por parte de la gran mayoría de Estados, lo que facilita la globalización comercial que tan en boga está en nuestra era, y contribuye enormemente al desarrollo de nuestra sociedad.

En conclusión, los derechos de propiedad industrial suponen una parte importante de nuestra economía, así como del desarrollo de nuestra sociedad, por lo que es importante mantener una regulación adecuada de la misma y proteger los intereses de productores y consumidores, actualizándose de forma regular. A estos efectos, aunque cada uno a su manera, España y EEUU cumplen en la actualidad con creces, sin poder considerarse a ninguna de ambas como mejor que la otra.

BIBLIOGRAFÍA.

1- Legislación.

- *35 US Code regarding Patents.*
- DIRECTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Publicada en el DOUE el 8 de noviembre de 2008).
- DIRECTIVA 98/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (Publicada en el DOUE el 30 de julio de 1998).
- *Lanham Act, 15 US Code, chapter 22.* Aprobado el 5 de julio de 1946.
- *Leahy-Smith America Patents Act.*
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Publicada en el BOE de 8 de diciembre de 2001).
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Publicada en el BOE de 25 de julio de 2015).
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. (Publicado en el BOE de 30 de noviembre de 2007).
- REGLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos). (Publicada en el DOUE de 24 de diciembre de 2015).
- REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria. (Publicada en el DOUE de 24 de marzo de 2009).
- *Trademark Manual of Examining Procedure.* (Última actualización: octubre de 2017).

2- Jurisprudencia.

- Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World, Inc. 537 F.2d 4 (2d. Circ. 1976).
- Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921).

- Blackhorse v. Pro-Football, Inc. 112 F. Supp. 3d 439 (E.D. Va. 2015).
- Christian Louboutin, S.A. v. Yves St. Laurent America Holding, Inc., No. 11-3303 (2d Cir. 2012).
- Dann v. Johnston, 425 U.S. 219, 230, 189 USPQ 257, 261 (1976).
- Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).
- Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684 (1966).
- In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990).
- In re Fox 702 F.3d 633 (Fed. Cir. 2012).
- KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).
- Louboutin, 778 F. Supp 2d (2011).
- Matal v. Tam, 137 S. Ct. 1744 (2017).
- Mr. Donut of America, Inc. v. Mr. Donut, Inc., 418 F.2d 838 (9th Cir. 1969).
- Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. 514 US 159 (1995).
- Resolución de 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU.
- Sentencia del TJUE (sala Segunda) de 24 de junio de 2004 C-49/02.
- Sentencia del TJUE (Sala sexta) de 12 de diciembre de 2002 C-273/00.
- Sentencia del Tribunal General de la UE (Sala novena) de 15 de marzo de 2018 T-1/17.
- Sentencia del Tribunal General de la UE (Sala Primera) de 9 de marzo de 2012 T-417/10.
- Sentencia del Tribunal General de la UE (Sala quinta) de 24 de enero de 2018 T-69/17.
- Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963).

3- Obras doctrinales.

- BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. “Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?”, extraído de la Jornada de la OEPM “*La protección de la marca renombrada frente a la vulgarización*”, Madrid, 2014.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, A., “*Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*”, Aranzadi, Navarra, 2002.

- BERGEL, S., “Patentes biotecnológicas y genéticas: enfoque jurídico y ético”. *Revista de la Facultad de Derecho PUCP n1 69*, 2012. pp. 301-320.
- DOPAZO FRAGUÍO, P., “Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas en el derecho español”. *Actualidad jurídica ambiental n° 66*. 1 de marzo de 2017. pp. 1-42.
- EUIPO, “*Directrices relativas al examen de marcas de la UE*”, pp. 1-12.
- FERNÁNDEZ CÁMARA, C. “Marcas olfativas, sensory branding y Reglamento UE 2015/2424”, *Cuadernos de Derecho y Comercio* 2017, núm. 67, pp. 135-154.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C., “*Fundamentos de derecho de marcas*”, Montecorvo, Madrid, 1984.
- GINSBURG, J., LITMAN, J, KEVLIN, M., *Trademark and Unfair Competition Law*. 6th Ed., Carolina Academic Press, Durham NC, 2017.
- GÓMEZ LOZANO, M.; GONZÁLEZ PÉREZ, J. “Crónica de legislación mercantil enero-junio 2015”. *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 3, diciembre 2015, pp. 244-246.
- HAMMERSLEY, F. “The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks”, 2 *Intellectual Property L. Rev.* 105 (1998), pp. 105-156.
- LABADIE-JACKSON, G. “Un arcoiris de lentes con los que mirar la protección del color único como marca en Estados Unidos, España y en la Unión Europea”, 7 *Rich. J. Global L. & Bus.* 111 (2008), pp. 111-131.
- LEHMAN, B. “The Pharmaceutical Industry and the patent system”, *International Intellectual Property Institute*, 2003. pp. 1-14.
- OEPM, “*Guía de Examen de Prohibiciones de registro-Prohibiciones absolutas*” pp. 1-54.
- REDISH, M. “Commercial Speech, First Amendment Intuitionism and the Twilight Zone of Viewpoint Discrimination”, 41 *Loy. L. A. L. Rev.* 67 (2007). pp. 67-132.
- PONS DE VALL ALLOMAR, M., “Los límites de las patentes farmacéuticas”. *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá*, 2008 pp. 273-288.
- POST, R., "Viewpoint Discrimination and Commercial Speech" (2007). *Faculty Scholarship Series. Paper 4641*. pp. 169-179.
- SAIZ GONZÁLEZ, J.P., *Invención, Patentes e innovación en la España contemporánea*. 1^a Ed., OEPM, Madrid, 1999.