

# Zeinu Bereizgarrien Araubide Juridikoa

JOSU J. SAGASTI AURREKOETXEA

FECHA DE RECEPCIÓN / SARRERA-DATA: 6/07/2021

FECHA DE ADMISIÓN / ONARTZE-DATA: 3/11/2021

**Laburpena:** Enpresentzat aparteko garrantzia hartzen dute zeinu bereizgarriek. Halakotzat hartzen dira enpresarioak erabiltzen dituen baliabideak, enpresa baten titular gisa bere burua «merkataritza izena» eta haren produktuak edo zerbitzuak «marka» lehiakideengandik bereizteko. Bi marka edo gehiago, berdinak edo antzekoak eta titular desberdinetakoak, aldi berean egotea ahalbidetzen da, betiere produktu edo zerbitzu desberdinei dagokienez erabiltzen badira. Hainbat gatazka sor daitezke domeinu-izenen eta zeinu bereizgarrien artean –batez ere markak– ere. Baina litekeena da, halaber, gatazka zeinu eta izen berdin-berdinen edo antzekoen artean gertatzea, baina jarduera-sektore desberdinetan jarduten duten subjektuen aldetik.

**Gako-hitzak:** zeinu bereizgarri, domeinu-izen, marka; elkar lehia.

## Régimen jurídico de los signos distintivos

**Resumen:** Los signos distintivos adquieren especial relevancia para las empresas. Hablamos de aquellos recursos que utilizan los empresarios, como titulares de una empresa, para diferenciarse de sus competidores por su denominación «nombre comercial» o por sus productos o servicios «marca». Dos o más marcas iguales o similares de distinto titular pueden coexistir simultáneamente, siempre que se refieran

a productos o servicios diferentes. Igualmente, pueden producirse conflictos entre los signos distintivos, principalmente las marcas, y los nombres de dominio en internet. Es posible que el conflicto surja entre los signos y denominaciones iguales o similares pero respecto a sujetos que actúen en sectores de actividad diferenciados.

**Palabras clave:** signos distintivos, nombres de dominio, marcas, competencia.

### **Distinctive signs regulation**

**Abstract:** The distinctive signs are especially relevant for companies. We are talking about those resources that businessmen use as the owners of a company in order to differentiate from their competitors by way of their denomination –«trade name»– or their products–«trademark». Two or more identical or similar trademarks can coexist simultaneously, providing they refer to different products or services. There also can arise conflicts among the distinctive signs, mainly trademarks and domain names in the Internet. It is possible that the conflict arises between signs and names identical or similar but with subjects acting in different business sectors.

**Key words:** distinctive signs, domain names, trade marks, competition.

AURKIBIDEA: I. ZEINU BEREIZGARRIEN FUNTZIOA ETA LE-GE-ARAUTZEA. II. MARKAK. 2.1 Bereizketa-irizpideak. 2.2 Markaren gaineko eskubidearen sortzea. 2.3 Marka nabariak eta entzutetsuak. 2.4 Marka eratzeko egokiak diren zeinuak eta marka-debekuak. 2.5 Marka emateko prozedura. 2.6 Markaren gaineko eskubidearen edukia. 2.7 Jabekidetz, esku-aldagarritasuna eta lizentziak. 2.8 Markaren iraungitzea: Deuseztasuna eta Iraungitzea. 2.9 Europar Batasuneko Marka. III. BESTE ZENBAIT ZEINU BEREIZGARRI. 3.1 Merkataritza izena. 3.2 Establezimenduaren errotulua. 3.3 Izendapen geografikoak. IV. ZEINU KIDEAK. INTERNETEKO DOMEINUAK. 4.1 Kontzeptua eta motak. 4.2 Eraentza printzipioak. 4.3 Gatatzak zeinu bereizgarriekin. 4.4 «Es» domeinu izenak erregistratzeko arauak.

## I. ZEINU BEREIZGARRIEN FUNTZIOA ETA LEGE-ARAUTZEA

Industria-asmakuntzen sektorearekin batera, enpresentzat aparteko garrantzia hartzen dute zeinu bereizgarriek<sup>1</sup>. Halakotzat hartzen dira

---

<sup>1</sup> Oinarritzko bibliografia: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Marcas y Derechos de Autor”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 240, Madrid, 2001, p. 405-420; *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2002. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique. “Algunos aspectos de la reforma del Derecho español de los signos distintivos. Consideraciones sobre la Ley 17/2001, de Marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 245, Madrid, 2002, págs. 1425-1460. BOTANA AGRA, Manuel. “La protección de las marcas internacionales en España”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, nº 5, Madrid. 1978, págs. 399-432. CASADO CERVIÑO, Alberto. “Globalización y Propiedad Industrial: el escenario emergente”, en *Comunicaciones de Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 49, Madrid, 2008, págs. 63-77. DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. *Derecho Privado de Internet*, Civitas, Cizur Menor, 2015. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid 2004; “Dos rasgos característicos de la Ley de Marcas de 2001”, en *La Ley*, nº 5536; Madrid, 3 de mayo de 2002, págs. 1-4. FRANQUET SUGRAÑES, María Teresa. *El contrato de licencia de personality merchandising*, Barcelona, 2007. GARCÍA-PITA Y LASTRES, José Luis. “Los límites materiales a la acumulabilidad de las facultades propias del derecho de autor y las propias del derecho de marca [Posible problemática suscitada por usos promocionales y marcarios de catálogos comerciales no reivindicados como creaciones industriales o marcarias]”, en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Pofesor Vicent Chuliá, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013*, págs. 905-952. GARCÍA VIDAL, Ángel. *Derecho de Marcas e Internet*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2002. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. *Fuerza distintiva y secondary meaning» en el Derecho de los signos distintivos*, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, nº 16, Madrid, 1995, págs. 175-200. GONDRA ROMERO, José María. “Teoría general de los signos de empresa”, en *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*. Volumen I, Civitas, Madrid, 1996, págs. 829-868. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2007. PANIAGUA ZURERA, Manuel. “El nuevo Derecho español de marcas (Comentarios a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y a su Reglamento ejecutivo aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio)”, en *Revista Derecho de los Negocios*, nº 147, Madrid, 2002, págs. 1-36. QUINTANA CARLO, Ignacio. “Las acciones de defensa de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial contra los intermediarios”, en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Pofesor Vicent Chuliá, Tirant Lo Blanch, Valencia,*

enpresarioak erabiltzen dituen baliabideak, enpresa baten titular gisa bere burua «merkataritza izena»- eta haren produktuak edo zerbitzuak «marka»- lehiakideengandik bereizteko. Erakunde horien funtsezko funtzio bereizgarria honela ulertzen da: Konkurrentzia Zuzenbidearen aritzean bezeria erakarri duen edozein enpresarioak «dagokion ahalegin eta arrisku ekonomikoarekin», bera bere lehiakideengandik bereizteko eta bere produktuak lehiakideen produktuetatik bereizteko beharra eta interes duina sentitzen du. Horretarako, arategiak aipatutako zeinu bereizgarriak sortu eta arautzen ditu<sup>2</sup>.

Beraz, zeinu bereizgarriek, funtsean, funtzio bereizle horren bidez, enpresa baten bidez ustiatutako jarduera batean lortutako bezeria biltzeko eta finkatzeko balio dute. Horretan interesa dute, bai enpresarioak, bai kontsumitzaileek, zeintzuk produktu edo zerbitzuen jatorriari dagokionez kaltegarriak izan dakizkiekeen nahasteak saihestu nahi baitituzte –Auzitegi Gorenaren 1998ko ekainaren 2ko epaia. RJ 3755–. Ondasun immaterialak dira eta titularrari «enpresariari» *«erga omnes»* erabilera eskusiboko eta baztertzailako eskubide aurkaragarria ematen diote<sup>3</sup>.

Zeinu horien funtzio bereizgarriak azaltzen du, halaber, horiei buruz oinarritzko printzipio aditzera eman ahal direla: alde batetik, «berritasun-printzipioa», zeinaren arabera erabiltzen hasten den zeinuak desber-

---

2013, págs. 1023-1052. TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. “Límites a la ‘privatización’ del Derecho de Marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 246, Madrid, 2002, págs. 1999-2004. VV.AA. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Estudios en Homenaje al Profesor Fernández-Novoa*, Marcial Pons, Madrid, 2010. AA.VV. *Comentarios a la Ley de Marcas* [Directores: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto & GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio], Aranzadi, Pamplona 2008.

<sup>2</sup> Tradizioz, establezimenduaren errotulua gehitu izan zaie, enpresarioaren egoitza fisikoa edo establezimendua bereizteko.

<sup>3</sup> Auzitegi Gorenaren Epaia [AGE] 1942ko apirilaren 16koa, RJ 468; 2001eko martxoaren 23koa, RJ 4032; 1999ko otsailaren 18koa, RJ 660 eta 1997ko urriaren 6koa, RJ 7852.

dina izan behar baitu –ez nahasteko zentzuan– beste lehiakide batzuek aurretik erabilitakoen aldean, bestela, bereizketa lortu beharrean, nahasketa sortuko bailuke; bestalde, «espezialitate–printzipioa», zeinek bi marka edo gehiago, berdinak edo antzekoak eta titular desberdinetakoak, aldi berean egotea ahalbidetzen baitu, betiere produktu edo zerbitzu desberdinei dagokienez erabiltzen badira –Auzitegi Gorenaren 2000ko martxoaren 17ko epaia, RJ 2017–. Egoera bera esan liteke merkataritza izenei buruz; izen horiek merkataritzaren generoari eta egiten den jarduera ekonomiko zehatzari buruz baino ez dira eskusiboak<sup>4</sup>.

Gaur egun, gai hau –markak eta merkataritza izena– Markei buruzko abenduaren 7ko 17/2001 Lege [ML]<sup>5</sup>, bai eta Marken Legea Betearaz-

<sup>4</sup> Marka Legeak -6.1.a) artikulua- eta Jurisprudenziak, horregatik, bi marka berdinen arteko bizikidetzatza ahalbidetzen dute, betiere produktu desberdinei buruzkoak badira [AGEk: 1970eko azaroaren 25ekoa, RJ 4904; 2000ko azaroaren 29koa, RJ 2001\42 [Kemin vs. Kemen]; 2000ko martxoaren 17koa, RJ 2000\2017 [Camel vs. Kamel]. Azken epai oso garrantzitsua da; alde batetik, «Camelen» ospea tabakoaren sektorean baieztatzen da eta, beraz, hortik kanpo, ezin izango zaio aurka egin hirugarren batek «Kamel» marka erabiltzeari, hirugarren horrek alde aurretik erregistratu baitu luringintzako artikuluetarako. Neurri batean, baieztapen hori eztabaidagarria da, onartzen bada, Auzitegiak egiten duen bezala, marka, ez soilik nabaria dela, baizik eta entzutetsua. Baina, beste alde batetik, «Kamel» markaren titularrei eragozten die «k letra «c» batez ordezkatzea, baita luringintzaren sektorean ere, horrek “besteren merkataritza osperen bidegabeko ustiapena” ekarriko lukeelako –1997ko maiatzaren 7ko AGE, RJ 3684–.

<sup>5</sup> Lege berria hainbat inguruabarrek eskatzen zuten; besteak beste, 1988ko legea ezin zen guztiz egokitu marken arloko eskubide nazionalak harmonizatzeari buruzko Kontseiluaren 1988ko abenduaren 21eko 89/104/EEE Direktibara; egoera hori lege–testu berriarekin zuzentzen da. Gainera, horrekin batera, erreforma komenigarria zen, Zioen Azalpenaren beraren arabera, besteak beste, Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 3ko 103/1999 Epaia doktrinara egokitzeko beharragatik –epai horrek Estatuaren eta Autonomia–Erkidegoen arteko eskumenak mugatzen zituen Industria–Jabetzaren arloan–. Era berean, jasotako nazioarteko konpromisoak jasotzeko engaiamendua zegoen [Merkataritzarekin lotutako Jabetza Intelektualaren Eskubideen Alderdiei buruzko Akordioa –«Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights –TRIPS–» Akordioa, zeinek Munduko Merkataritza Erakundea (MME) sortzeko 1994ko apirilaren 15eko Akordioa

teko Erregelamendua onartzen duen uztailaren 12ko 687/2002 Errege Dekretuaren bidez, arautzen da<sup>6</sup>. Establezimendu-errotuluak, aldiz, erregistro-babes espezifikoa izateari utzi dio, eta konkurrentzia desleiala zigortzen duen zuzenbidearen araubidean bilatu behar da babes hori<sup>7</sup>, bereziki konparazio- edo nahaste-egintza gisa, legez aurreikusitako betekizunak betetzen direnean.

Marken Legeari –23/2018 Errege Lege Dekretua– eta hura eraisteko Erregelamenduari – 687/2002 Errege Dekretua, 306/2019 Errege Dekretuak aldatua, Marken Legean 2018an sartutako aldaketetara egokitze-

osaten baitu; edo Jabetza Intelektualaren Mundu Erakundearen barruan onartutako Marken Zuzenbideari buruzko 1994ko urriaren 27ko Hitzarmeneko zenbait eskaera; edo Markei buruzko Legea, gaur egun Europar Batasuna den, markarako 1993ko abenduaren 20ko Kontseiluaren 40/94 Erregelamenduan xedatutakora egokitzeko kome-nigarritasuna –ez beharra–, justifikatzen ez diren alderdietan balorazio-kontraesanak edo zentzugabekeriak saihesteko. Beste kasu batzuetan, azkenik, lege- irtenbide berriek 1988ko Legea indarrean egon zen hamar urte baino gehiagoan metatutako esperientziari erantzuten diote soilik. Esperientzia horrek politika juridikoko beste irtenbide batzuk sartzea gomendatzen zuen, malguagoak edo beste ordenamendu juridiko batzuetan har-tutakoekin bat zetozenak.

<sup>6</sup> AGUILÓ PIÑA, José Francisco. “La Reglamentación del Derecho de Marca en el Derecho Español, Internacional, Comunitario y Comparado”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 241 Madrid, 2001, págs. 1443-1514. ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. “Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 243, Madrid, 2002, págs. 15-44. CASADO CERVIÑO, Alberto. *Respuesta de las principales cuestiones sobre marcas farmacéuticas*, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Barcelona, 1993; *Derecho de Marcas y Protección de los Consumidores. El tratamiento del error del consumidor*, Tecnos, Madrid, 2000. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, María Cristina. *Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca: el art. 7.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas y el art. 36.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Comares, Granada, 2005. OTERO LASTRES, José Manuel. “La nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001”, en *Revista Jurídica de Catalunya*, nº 3, Barcelona, 2002, págs. 663-686.

<sup>7</sup> 17/2001 Legearen Zioen Azalpena.

ko- eragin dien erreforma sakona, funtsean, antzeko arrazoen ondorio da. Alde batetik, Europako araudia barne-ordenamenduan sartzeko beharrak eskatzen zuen; zehazki, 2015/2436 EB Direktiba, Marken arloko Estatu Kideen legeriak hurbiltzeari buruzkoa; bestetik, Marken Legea bera aldarrikatu zenetik nabarmendu ziren hutsune batzuk gainditzen saiatzeko komenigarria zen.

## II. MARKAK

Marka, indarrena dagoen Legeak esaten duenez, “Enpresa baten produktua edo zerbitzuak beste baten produktu edo zerbitzuetatik bereizteko” balio duen zeinua da – MLren 4.1.a) artikulua-. Lege berriak markaren kontzeptuan egiten duen aldaketa garrantzitsuari erreparatu behar zaio; izan ere, «pertsona» ohiko aipamenaren ordez –1988ko ML 1. artikulua-, «enpresa» ezarri izan da. Marka, beraz, pertsona batek –marka indibiduala- edo pertsona-talde batek –marka kolektiboa- bere jarduera ekonomikoaren emaitza materiala edo ukigarria bereizteko erabiltzen duen zeinu bereizgarria da.

Dena den, marka eratu ahal izateko, zeinu horiek Marken Erregistroan ordezkarriak izan beharko dute, “agintari eskudunek eta, oro har, publiko orokorrak titularri emandako babesaren xede argi eta zehatza zehaztu ahal izan dezaten”. Zeinuari “irudikapen grafikoa” izatea eskatzen zion arauaren aurreko edukiaren aurrean, gaur egun indarrean dagoen bertsioak grafikoki adieraztea zailak diren zeinuak marka gisa erregistratzea errazten du<sup>8</sup>.- Markaren irudikapenerako –bai grafiko-

---

<sup>8</sup> Hau usainen eta zaporeen kasua da: Lehen Auzialdiko Auzitegiaren 2005eko urriaren 27ko Epaiak, T- 305/04 Arazoan [Eden]: “marrubi helduaren usaina” usainen-marka moduan erregistratzea ukatu zela berretsi egin zen, hain zuzen ere, irudikapen grafikoa desegokia zelako; Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2002ko Abenduaren 12ko Epaiak, C-273/00 Arazoan [Sieckmann], bere aldetik, irudikapen grafikoen baldintza

rako edo beste era batekorako-, eskatzailearen eskura dagoen edozein baliabide erabili ahal izango da, baldin eta irudikapena argia, zehatza, bere baitan osatua, erraz eskuratzeko modukoa, ulergarria, iraunkorra eta objektiboa bada -687/2002 Errege Dekretuaren 2.1 artikulua-<sup>9</sup>.

## II.1. Bereizketa-irizpideak

Legeak hainbat irizpide hartzen ditu kontuan, inplizituki edo esplizituki. Hala, marka, objektuaren arabera, izan daiteke, «produktukoa» edo «zerbitzukoa». Enpresariaren jardueraren izaeraren arabera, «marka industrialak» -fabrikatzaileek beren produktuen gainean jarritakoak- eta «marka komertzialak» -fabrikatzaileengandik erositako produktuak merkaturatzen edo banatzen dituztenek jarritakoak- bereizten dira -MLren 34.4 artikulua-. Titulartasunaren arabera, markak «banakakoak» izan daitezke, titularra pertsona fisiko edo juridiko bakarra denean; «kolektiboak»<sup>10</sup>, berriz, ekoizleen, fabrikatzaileen, merkatarien edo zerbitzu-emaileen elkargoez eskatu ahal izango dituzte, markaren titular den elkargo horretako kideen produktuak edo zerbitzuak eta beste enpresa batzuetako produktuetatik edo zerbitzuetatik merkaturatzen bereizteko -MLren 62.1 eta 2 artikulua-.

---

ez duela betetzen esan zuen, ezta formula kimikoak -pertsona gutxi izango lirakeelako delako usaina antzemateko gai-, ezta hitzen bidezko deskribapenak [“balsamiko-afrutatua kanela-arrasto arinekin] -ez baita behar bezain argia, zehatza eta objektiboa-, ezta usainaren laginak ere.

<sup>9</sup> Honek Justizia Auzitegiak 2003ko Azaroaren 27ko Epaian ezarritako irizpideak errepikatzen ditu [C- 283/01- Shield Mark].

<sup>10</sup> DE MARTÍN MUÑOZ, Alberto. “Marcas Colectivas y Denominaciones Geográficas en la Ley 17/2001, de Marcas”, en «*Revista de Derecho Mercantil*», nº 247, Madrid, 2003, págs. 141-158. LARGO GIL, Rita. *Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía*, Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2006. MONGE GIL, Ángel Luis. “Las Marcas Colectivas”, en *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*. Volumen I, Civitas, Madrid, 1996, págs. 887-934.



Era berean, «marka kolektiboetatik» «berme-markak»<sup>11</sup> bereizten dira, hau da, enpresa askok beren titularraren<sup>12</sup> kontrolpean erabiltzen dituzten zeinu edo baliabideak, “aplikatzen zaizkien produktuek edo zerbitzuek betekizun komun batzuk betetzen dituztela ziurtatzen dutenak, batez ere kalitateari, osagaiei, jatorri geografikoari, baldintza teknikoei edo produktua egiteko edo zerbitzua emateko moduari dagokienez” –MLren 68. artikulua–. Legeak, ildo horretan, berme-markaren kontzeptua zabalitzen du nolabait, eta, bereziki, aukera ematen du jatorri-adierazpen geografikoa izan dadin –MLren 69.3 artikulua–. Aitzitik, Legetik «marka nagusien» eta «marka deribatuen»<sup>13</sup> arteko dikotomia desagertu egiten da eta, horren ordez, aldaketa erantsiak dituen marka berri bat eskatzeko aukera zabalik geratzen da –(hala, Legearen Zioen Azalpena–.

Halaber, «marka nazionalei» edo «nazioartekoei» buruz hitz egiten da. Marka nazioartekotzat hartzen da, Jabetza Industrialerako Nazioarteko Erakundearen –WIPO<sup>14</sup>– Genevako Nazioarteko Bulegoan gordailutua izateagatik eta Espainian automatikoki erregistratutzat eta babestutzat jotzen da. Horretarako, bere jatorrizko herrialdean erregularki inskribatutako edozein marka, betiere Genevako Nazioarteko Bulegokoa bada, Batasuneko herrialde guztietan onartuko da gordailatzeko eta babesteko. Marka horren egoera 1891ko apirilaren 14ko Madrilgo Konferentzian sinatutako Batasunaren Hitzarmenean ezarri zen<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> DE MARTÍN MUÑOZ, Alberto. “La regulación de las marcas de garantía en la Ley 17/2001, de Marcas”, en *La Ley*, nº 5758. 10 de abril de 2003, Madrid, págs. 1-5.

<sup>12</sup> Titularrak ezin ditu markak babesten dituen produktu berdinak edo antzekoak fabrikatu edo merkaturatu.

<sup>13</sup> Marka erregistratu baten titularrak eskatzen zituenak, marka nagusiaren gainean funtsezkoak ez diren aldaketekin –vide 1988ko ML 9. artikulua–.

<sup>14</sup> «WIPO: World Intellectual Property Organization».

<sup>15</sup> Espainiak 1978ko martxoaren 8an berretsi zuen -1979ko ekainaren 20ko «BOE»–.

Nazioarteko markak ez bezalakoak dira «Europar Batasuneko markak»-lehen, «erkidegokoak» zirenak-, gaur egun Kontseiluaren (EB) 207/2009, 2009ko otsailaren 26ko Europar Batasunaren Markari buruzko Erregelamenduan arautuak daudenak; hauen kasuan, Europar Batasuneko Jabetza Intelektualaren Bulegoan –«EUIPO»<sup>16</sup>-eskaera bakar baten bidez, marka, zuzenean, Europar Batasun osoko lurraldera hedatzen da eta marka nazionalekin batera egon daiteke.

## 2.2 Markaren gaineko eskubidearen sortzea

Interes handikoa da, teorikoa zein praktikoa, markarako eskubidea noiz sortzen den eta titularrak noiz eskuratzen duen argitzea. Funtsean, eztabaida izan daiteke ea zeinu- eskubidea titularraren alde erregistroan –Espainiako Patente eta Marken Bulegoan- inskribatuta sortzen den edo, aldiz, haren sorrerarekin eta erabilerarekin, inskripzioaren aurretik edo inskribatu gabe ere. Espainiako zuzenbidean denbora luzez egon da eztabaidagai hori, eta 1988ko Marken Legeak ebatzi zuen, erregistroaren izaera eratzaileren alde eginez. Irtenbide bera berresten da orain, honako hau adieraztean: “Markaren gaineko eskubidea lege honen xedapenen arabera baliozkotasunez egindako erregistroaren bidez eskuratzen da”-MLren 2.1 artikulua-. Legegileak, beraz, markaren gaineko eskubidea emateko bide arrunta erregistroa izatea nahi du<sup>17</sup>.

Dena den, aurreko printzipioa ez da kosta ahala kosta lortu nahi, ezta edonola ere. Horrela, oso kontuan hartzen da eskatzailearen fede ona edo

---

Nazioarteko markaren arauketa Espainian aztertzeko, *vide* MLren 79.etik 83.era bitarteko artikulua.

<sup>16</sup> EUIPO: *European Union Intellectual Property Office*. Hau, Barne Merkatua Harmonizatzeko Bulegoaren oinordekoa da eta bere egoitza Alacanten du.

<sup>17</sup> FLAQUER RIUTORT, Juan. “La inmunidad registral de la marca en el Derecho español”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 296, Madrid, 2015, págs.225-260.

txarra; izan ere, alde batetik, aukera ematen da markaren jabetza auzitegien aurrean aldarrikatzeko, baldin eta “hirugarren baten eskubideei iruzur eginez” eskatu bada, edo legezko edo kontratuzko obligazio bat urratzen bada, baldin eta aldarrikapen-ekintza marka argitaratu eta bost urteko epean gauzaten bada –MLren 2.2 artikulua–. Bestalde, deuseztasun absolutuaren kausa da –akzioa preskribaezina izanik– eskatzaileak fede txarrez jokatu izana marka- eskaera aurkeztean –MLren 51.1.b) artikulua–.

### **2.3 Marka nabariak eta entzutetsuak**

Bestalde, okerra litzateke pentsatzea Marken Legeak ez duela kontuan hartzen markaren erregistroz kanpoko erabilera. Zehazki, aitortzen du, egoera jakin batzuetan, markaren gaineko eskubidea ez dela soilik erregistroan inskripzio egin baino lehenagoko sortze eta erabileraz sortzen, baizik eta erabilera hori gailendu daitekeela geroago erregistratutako zeinuaren aurka. Marka «nabariak» dira –1988ko Legean jada babestuta zeudenak– eta, Jabetza Industrial Babesteko Pariseko Batasunaren Hitzarmenaren 6.bis artikuluan adierazitakoarekin bat etorritik, alde batetik, marka berdina edo antzeko bat erregistratzearen aurka egiteko ahalmena ematen dute, produktu edo zerbitzu berdinei edo antzekoei buruzkoak izateagatik nahasmena sor badezakete –MLren 6.1 eta 2.d) artikulua–. Bestalde, deuseztasun-arrazoi erlatibo bat ematen dute –MLren 6.2.d) artikulua, 52.1 artikuluekin lotuta– eta, horrela, erregistratu gabeko marka nabariaren erabiltzaileak marka inskribatuaren deuseztasuna eskatu ahal izango du, baldin eta berdina bada produktu berdinentzat, edo berdina edo antzekoa bada, eta izendatutako produktuak berdinak edo antzekoak izateagatik, nahaste-arriskua badago. Beraz, kasu horietan ez da hausten «espezialitate-printzipioa».

Hala eta guztiz ere, markaren nabaritasunak ez du esan nahi, inola ere, marka horiek erregistroz kanpo daudenik; aitzitik, merkatuan du-

ten ezagutza-mailagatik markei buruz aldarrikatzen den ezaugarri bat da, marka horiek inskribatuta egon edo ez. Egia dena da, inskribatuta dauden ala ez kontuan hartuta, ondorioak desberdinak direla. Inskribatu gabe egotekotan, aurreko paragrafoan jada ikusi da zeintzuk diren ondorioak. Aitzitik, aurretik inskribatutako zeinuak entzutetsuak direnean, egoera bestelakoa da. Gaur egun, MLren 8. artikulua arautzen ditu, baina 23/2018 Errege Lege-Dekretuak buruturiko aurreko erreformonak ez bezala, ez ditu definitzen<sup>18</sup>. Izan ere, manuak jatorrizko bertsioan marka «nabariak» eta «entzutesuak» bereizten zituen bitartean, eta batzuen eta besteen deskribapen laburra eskaintzen zuen bitartean, egungo arauak hauxe besterik ez du adierazten: emandako babes hantitu egin behar dela baldin eta markak “Espainian ospea badu” –edo, Europar Batasuneko marka bat bada, haren lurraldean–. Hala ere, adierazpen hori 2015/2436 (EB) Direktibatik hitzez hitz hartzen denez, ziur asko Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Direktibaz egin duen interpretazioaren arabera izango da. Bere ustez, «entzuteak» eskatzen du “dagokion publikoaren aldetik nolabaiteko ezagutza izatea, eta lortutzat jo behar da [...] markak babesten dituen produktu edo zerbitzuetatik interesa duen publikoaren zati batek ezagutzen duenean”<sup>19</sup>. Hori zehazteko, kontuan hartu behar dira “gai zehatzaren elementu egoki guztiak, hau da, markak lortutako merkatu-kuota, intentsitatea,

<sup>18</sup> Vide AREÁN LALÍN, Manuel. “Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas, en Estudios de Derecho Mercantil” en *Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*. Volumen I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995, págs. 175–190. GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, Carlos. “Marcas notorias y renombradas”, *La Ley*, Madrid, 2005. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. “En torno a la protección comunitaria de la marca notoriamente conocida”, en *Noticias de la Unión Europea*, nº 292; Madrid, 2009, págs. 47–61. SANCHO GARGALLO, Ignacio. “Alcance de la protección de la marca notoria en la jurisprudencia comunitaria”, en *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, dirigido por Ramón MORRAL SOLDEVILLA, Thomson Reuters-Vivitas, Cizur Menor, 2011, págs. 141–156.

<sup>19</sup> Vide 23/2018 Errege Lege-Dekretuaren Zioen Azalpena.

hedadura geografikoa eta erabileraren iraupena, bai eta enpresak hura sustatzeko egindako inbertsioen garrantzia ere”<sup>20</sup>.

Marka bat ezaguna denean babestutako produktu eta zerbitzuetan interesa duen publikoaren zati handi baten artean<sup>21</sup>, babes berezia ematen zaio: debekatu egiten da gerora marka bera edo antzekoa erregistratzea, nahiz eta produktuak desberdinak izan; hau da, espezialitate-printzipioaren gaitetik babesa ematen zaio. Hala ere, hori gertatzeko, baldintza gehigarri bat bete behar da, hain zuzen ere, marka erregistratuta dagoen produktu edo zerbitzuetan interesa duten pertsonen esparrua oso txikia izan daitekeela ikusita. Izan ere, Legeak ezartzen duenez, “ondorengo marka bidezko arrazoirik gabe erabiliz gero, aurreko markaren izaera bereizgarriaren edo izen onaren abantaila desleiala lor daiteke, edo erabilerari hori kaltegarria izan daiteke izaera bereizgarri edo izen horretarako”. Azken batean, arauak bilatzen duena marka entzutetsuarekin nahastea prebenitzea da, titularrak irabazitako ospearen probetxua ekarriko lukeena, nahiz eta produktuak edo zerbitzuak desberdinak izan<sup>22</sup>.

#### **2.4 Marka eratzeko egokiak diren zeinuak eta marka-debekuak**

Legeak, adibide gisa, honako zeinu hauek, «bereziki», marka izan daitezkeela ezartzen du: a) hitzak edo hitz-konbinazioak, pertsonak identifikatzeko balio dutenak barne [«marka izendatzaileak»]; b) irudiak, figurak, sinboloak eta grafikoak [«marka grafikoak»]; c) letrak, zifrak eta horien konbinazioak; d) hiru dimentsioko formak, horien artean bilgarriak, ontziak, produktua-

---

<sup>20</sup> EBJAren 2015eko irailaren 3ko Epaia, C-125/14, Iron & Smith Kasua. Epai honek EBJAren 2009ko urriaren 6ko Epaia, C-301/07 Kasua aipatzen du.

<sup>21</sup> Esparru hori biztanleriaren sektore oso txikia izan daiteke.

<sup>22</sup> *Vide* EBJAren 2018ko maiatzaren 30eko Epaia, C-85/16 P, Kenzo eta Kenzo Estate Kasua. Gainera, kasu honetan adierazten da ondorengo markaren izena eskatzailearen izena izatea ez dela erregistratzeko baimena emateko “bidezko kausa”.

ren forma edo aurkezpena egonik [«marka- bilgarria»]; e) koloreak; f) soinu-zeinuak –aurreko legearekin alderatuta, berritasun bat dira<sup>23</sup>.

Legeak jada aipatzen ez badu ere, aurreko ataletan aipatzen diren zeinuen edozein konbinazio ere posiblea izan daiteke [«marka mistoak»], bai eta marka animatuak –hau da, irudi animatuak edo mugimenduan daudenak– eta 687/2002 Errege Dekretuaren 2. artikuluan aipatutako gainerakoak. Ikusi zen bezala, MLren 4. artikulua aipatzen dituen zeinuek baldintza bikoitza bete behar dute: alde batetik, egokiak izan behar dute “enpresa baten produktuak edo zerbitzuak eta beste enpresa edo enpresetako batzuenetatik bereizteko”. Bestetik, babestu nahi den zeinua zein den argi eta zehatz zehazteko moduan irudikatzeko egokiak izan behar dute, eta horrek oso zaila izaten jarraituko du dastamen-marka edo usaimen-marken kasuan; izan ere, hauek ez dira agertzen 687/2002 Errege Dekretuaren 2. artikuluko zerrendan<sup>24</sup>.

Beraz, zeinu bat marka gisa aukeratzeko orduan askatasun handia dago. Hala ere, ez da erabateko askatasuna, hainbat baitira Legeak berak ezartzen dituen debekuak<sup>25</sup>. Debeku horiek oso garrantzitsuak dira, marka hori erregistratzea galarazteaz gain, marka deuseztatzeako arrazoi bihurtzen baitira, marka beraiek urratuz eman izan balitz. Bi debeku mota daude. Alde batetik, marka izan ezin dezaketen zeinuak –«erabate-

<sup>23</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “La marca eslogan”, en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor José María Muñoz Planas*, Thomson Reuters-Civitas, 2011, págs. 203-209. FLAQUER RIUTORT, Juan. “Contribución al estudio de la marca patronímica”, en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*. Volumen I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995, págs. 1251-1280.

<sup>24</sup> Vide EBJAren 2002ko abenduaren 12ko Epaia, C-273/00, *Sieckmann* Kasua; Epaia honetan adierazten da usain baten lagin bat ez dela behar bezain egonkorra, ezta iraunkorra ere.

<sup>25</sup> ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO JOSÉ. “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, n.º 245, Madrid, 2002, págs. 1185-1232.

ko debekuak»: MLren 5. artikulua-; eta, bestetik, marka gisa erabiltzeko abstraktuki egokiak diren zeinuak, baina kasu konkretuan ezin izan daitezkeenak, normalean zeinu beraren gaineko aurretiazko eskubide bat dagoelako beste pertsona baten alde -«debequ erlatiboak»: MLren 6.etik 10.era bitarteko artikulua-.

#### 2.4.1 Erabateko debekuak

Erabateko debeku garrantzitsuenei dagokienez, ezin dira marka gisa erregistratu, besteak beste, MLren 4. artikuluan jasotako «markaren» definizioan egokitzapenik ez duten zeinuak; bereziki, irudikapen grafikoa ezin izan dezaketena<sup>26</sup>; ezta ezaugarri bereizgarririk ez duten zeinuak ere<sup>27</sup>; ezta, hizkuntza arruntean edo merkataritzaren ohituretan, ohiko bihurtu direnak, markarekin bereizi nahi diren produktuak edo zerbitzuak izendatzeko -debekuan, erabilerak «arruntak bihurtutako» markak sartzen dira-; ez eta espeziea, kalitatea, kantitatea, destinoa, balioa, jatorri geografikoa eta produktuak lortzeko garaia izendatzeko balio duten zeinuz *soilik* osatutakoak ere<sup>28</sup>; ezin dira ere inskribatu produktuaren izae-rak behartutako formaz edo emaitza tekniko bat lortzeko beharrezkoa den produktuaren formaz<sup>29</sup> soilik eratutako zeinuak; ezta Legearen, ordena publikoaren edo ohitura onen aurkako zeinuak ere; ezta publikoa

---

<sup>26</sup> «Marka usaintsuetarako» hala ulertu zuen Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2002ko abenduaren 12ko epaiak -«*Sieckmann*» kasua-, zeinak usainaren irudikapen grafiko gisa formula kimiko bat, hitz-deskribapen bat edo usain-lagin bat baztertu baitzituen.

<sup>27</sup> Idazketa zabala da, eta, besteak beste, aurreko MLren 11.1.a) artikulua zaharreko zeinu generikoz soilik osatutako markak hartzen ditu barne.

<sup>28</sup> Hala ere, hiru debeku absolutu horiek aplikaezinak izan daitezke, baldin eta horiek izan ditzaketen markak, bere erabileraren bitartez, «ondoriozko bereizgarritasuna» irabazi balu -«*secondary meaning*»: MLren 5.2 artikulua.

<sup>29</sup> Hau baliagarritasun-eredu baten kasua izango litzateke.

errakuntzara eragin dezaketenak<sup>30</sup>; ezta ardo edo edari espiritutsuak identifikatzera aplikatuta, jatorri hori ez duten ardo edo edari espiritutsuak identifikatzen dituzten jatorri-adierazpenak dituzten edo diren zeinuak, nahiz eta produktuaren benetako jatorria adierazi edo adierazpen geografikoa itzulita edo lagunduta erabili, hala nola «mota», «klase», «estiloa», «imitazioa» edo antzeko adierazpenez<sup>31</sup>; ezta nazioaren ez administrazio publikoaren ikurrak. Nahiz eta jada ez egon “koloreari berez” buruzko debekurik -1988ko Marken Legearen 11.1 artikuluan gertatzen zen bezala-, eta, izatez, berariaz aitortu “koloreak” marka izan daitezkeen zeinuak direla, “forma eta ingurunerik gabeko bi kolore edo gehiagoren elkarren ondoan jartze hutsa edo imajina daitezkeen forma guztietan bi kolore edo gehiago aipatzea” ez da behar bezain zehatza. Zehaztasun-baldintza betetzen du, ordea, “koloreak modu lehenetsi eta iraunkorrean lotzen dituen xedapen sistematikoa” adierazten duen zeinuak<sup>32</sup>, edo kolorea, produktuan duen kokapenari dagokionez zehazten denean<sup>33</sup>.

#### 2.4.2 *Debeku erlatiboak*

Debeku erlatiboek eskatzaileak aukeratutako zeinuaren eta aurreko eskubide baten -normalean, marka- arteko identitate- edo antzekotasun-kasuei eragiten diete. Oro har, ez da esplizituki eskatzen -1988ko

<sup>30</sup> Adibidez, produktuaren edo zerbitzuaren izaera, kalitatea edo jatorri geografikoari buruz.

<sup>31</sup> Hau Lege-berritasun garrantzitsu bat da, marken eta izendapen geografikoen arteko harremanak argitzeko helburua duena; bere barneratzea beharrezkoa zen, 1944ko Merkataritzarekin lotutako Jabetza Intelektualaren Eskubideen Alderdiei buruzko Akordioak eskatzen baitzuen. Aurreko debekuekiko oinarritzko aldea da, axolagabea dela errakuntzarako eragitea «deslektutze -adierazpenen» bidez suntsitzen saiatzea.

<sup>32</sup> EBJAren 2004ko ekainaren 24ko Epaia, C-49/02, «Heidelberger Bauchemi» Kasua.

<sup>33</sup> EBJAren 2018ko ekainaren 12ko Epaia [Louboutin]: Zapata baten zolaren kolore gorria.



MLaren 12 artikulua egiten zuen bezala- aurreko marka “eskatuta edo erregistratuta” egotea.

Zehatzago esanik, ez da onartzen marka gisa erregistratzea produktu edo zerbitzu berdinak izendatzen dituen aurreko marka baten berdinak diren zeinuak, ezta aurreko marka baten berdinak edo antzekoak direnak eta, izendatutako produktu edo zerbitzuak berdinak edo antzekoak izateagatik, publikoa nahasteko arriskua dagoenean ere –MLren

6.1 artikulua-. “Aurreko markatzat” hartzen ditu Legeak erregistratutako markak, Europar Batasuneko markak, batzuen eta besteen eskaerak eta erregistratu gabeko marka nabariak –MLren 6.2 artikulua-. Produktu edo zerbitzuen antzekotasuna, bestalde, kasuz kasu aztertu behar da. Horretarako, oinarri gisa hartzen da «Izendegia» izeneko<sup>34</sup>, nahiz eta bi produktu edo zerbitzu klase berean inskribatze hutsa berez ez den erabakigarria haien antzekotasuna baieztatzeko, eta, era berean, ez den nahikoa klase desberdinetako kide izatea, kontrakoa mantentzeko<sup>35</sup>.

Era berean, ezingo dira marka gisa erregistratu aurreko merkataritza-izen baten berdin-berdinak diren zeinuak, markaren eskaeraren xede diren produktuen berdinak diren jarduerak izendatzen dituztenak; ezta aurreko merkataritza-izen baten berdin-berdinak edo antzekoak, baldin eta, jardueren identitateagatik edo antzekotasunagatik, publikoa nahasketara eramán badaiteke –MLren 7 artikulua-.

Halaber, debeku erlatibo garrantzitsua da aldez aurretik marka eta merkataritza-izen entzutetsuak eta nabariak inskribatuak egotea. Esanenez, debeku erlatibo horien berezitasuna da ikur berdin-berdin edo antzeko baten marka gisa erregistratzea galarazteko balio dutela, nahiz

<sup>34</sup> 1957ko Nizako Akordioak ezarritako Marken Erregistorako Produktuen edo Zerbitzuen Nazioarteko Sailkapena.

<sup>35</sup> Auzitegi Gorenaren Epaiak, 1987ko apirilaren 29koa, RJ 2732; eta 1991ko urriaren 14koa, RJ 6920-.

eta erregistratu nahi den markarekin babestutako produktuak antzekoak ez izan<sup>36</sup>.

Debeku erlatiboan zerrenda hori zenbait debekurekin osatzen da. Debeku horien bidez, markaren eta izenaren eskubidearen arteko gatazka konpondu nahi da, baita besteren ospea aprobetxatzea dakarten marken arazoa ere. Horrela, debekatuta dago produktu edo zerbitzu propioetarako izen zibila edo eskatzailea ez den pertsona bat identifikatzen duen irudia marka gisa erregistratzea, ez eta, «publiko orokorrenatzat», marka eskatu duen pertsona ez den beste pertsona bat identifikatzen duen izena, abizena, izengoitia edo beste edozein zeinu bat ere –MLren 9.1 a) eta b) artikulua; hori guztia, “behar bezalako baimena” egon ezean.

Era berean, ezingo dira marka gisa erregistratu pertsona juridiko baten merkataritza- izena, izendapena edo izen soziala, baldin eta marka erregistratuaren aurkezpen- edo lehentasun-data baino lehen, eskatzailea ez den beste pertsona bat trafikiko ekonomikoan identifikatzen bada, baldin eta, zeinu horien berdina edo antzekoa izateagatik eta haren aplikazio-eremua berdina edo antzekoa izateagatik, publikoa nahasteko arriskua badago –MLren 9.1.d) artikulua-. Manua garrantzitsua da, zeinuen eta izendapen sozialen arteko gatazkak hein handi batean konpontzen laguntzen baitu. Arau berriak ahalmena ematen dio pertsona juridikoari, bere izendapen edo sozietate-izena oinarri hartuta –hau da, marka gisa ere inskribatu gabea-, gerorago eskatutako marka bat ematearen aurka egiteko, baldin eta, zeinuen antzekotasunagatik eta aplikazio-eremuagatik, nahasmena sor badezake, betiere benetako hedapena frogatzen bada –“zeinu horien erabilera edo ezagutza nabaria lurralde nazional osoan”-. Hala ere, manuak zalantza batzuk sor ditzake, bereziki “merkataritza-izenaren” aipatzeari eta haren mugaketari, MLren 7.1 ar-

<sup>36</sup> MLren 8. artikulua, zalantzarik gabe, marka horien babesa indartzen du eta Lege berriaren aldaketa handienetako bat da.

tikuluan ezarritako debekuari dagokienez. Bestalde, ez da argitzen «aplikazio-eremua» esamoldearen zentzua, lurralde-eremua izan baitaiteke edo jarduera-sektoreari erreferentzia egin baitaiteke. Lehenengo kasuan -eta Legetik establezimendu-errotuluak desagertuta, udal hedadura baino ez zutenak-, ez da ikusten zein kasutan zeinu batzuek eta besteek aplikazio-eremu desberdina izango duten. Horregatik, hitz-tartea argi eta garbi interpretatu behar da jarduera-eremuaren zentzuan.

Azkenik, zalantzarik gabe, hasiera batean, ez dago inolako eragozpenik eskatzailearen izena, abizenak edo izenordea marka propio gisa erregistratzeko. Hala ere, marka horiek hirugarren baten alde eskatutako edo erregistratutako markaren batekin bat datozenean, Marken Legeak gaztazka erregistroko titular horren alde ebazten du<sup>37</sup>.

## 2.5 Marka emateko prozedura

Adierazi izan den bezala, markaren gaineko eskubidea, oro har, “bailio osoz egindako erregistroaren” bidez eskuratzen da. Erregistroa Patente eta Marken Espainiako Bulegoan egiten da<sup>38</sup> eta produktu-mota bat edo batzuk hartu ahal izango ditu<sup>39</sup>. Beraz, desagertu egiten da 1988ko MLren 19. artikuluko muga, zeinen arabera, eskaerak klase bat baino ezin baitzuen hartu barnean.

Hala ere -eta hemen datza lege berriaren berritasun handiena-, nabarmen sendotzen da Autonomia-Erkidegoek markaren gaineko erregistroa

<sup>37</sup> Hori da MLren 9.2 artikuluari eman behar zaion interpretazioa.

*Vide* EBJAren 2018ko Maiatzaren 30ko Epaia, C-85/16 P, «Kenzo Tsujimoto» Kasua.

<sup>38</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas –OEPM–: Patente eta Marken Espainiako Bulegoa –PMEB–.

<sup>39</sup> Implizituki, MLren 12.2 artikulua «mota-anitzeko» marka onartzen du, gai honetan 1994ko urriaren 27ko Marken Zuzenbideari buruzko Tratatuaren barneratzen duena, Jabetza Intelektualaren Mundu Erakundearen baitan onartua.

emateko orduan duten zeregina. Hori guztia Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 3ko 103/1999 Epaian ezarritako doktrina aplikatuz. Horrela, gaur egun, marka erregistratzeko eskaera “eskatzaileak egoitza edo establezimendu...serio eta eraginkorra duen Autonomia-Erkidegoko organo eskudunean” aurkeztu beharko da –MLren 11.1 artikulua<sup>40</sup>. Gaur egun, Autonomia- Erkidegoei esleitutako eskumenak askoz ere zabalagoak dira. Hain zuzen ere, organo eskudunak aztertu behar ditu, alde batetik, eskaeraren betekizun formalak eta tasen ordainketa, eta, bestetik, eskatzaileak markaren erregistroa lortzeko legitimazioa duen. Prozedura eten ahal izango da irregulartasunak hautematen direnean, bai eta eskaerari uko egin ere, irregulartasunak behar bezala zuzentzen ez direnean –MLren 16. artikulua-.

Une horretan soilik bidaltzen dira PME Bra forma-azterketa gainditu duten eskaerak, eta eskaera Jabetza Industrialaren Buletin Ofizialean –JIBO– argitaratzen da –MLren 18. Artikulua– Era berean, PME Bk –eta hori Legearen berritasun bat da– “informazio gisa”, berak egindako aurrekotasunen bilaketa informatikoaren ondorioz detektatu dituen eta erregistroaren aurka egiteko interesa izan dezaketen, erregistratuta dauden zeinu berdinen edo antzekoen titularrei, jakinaraziko die. Baina PME Bk, ofizios, ez ditu eskaerak izan ditzakeen debeku erlatiboak aztertzen eta nabarmentzen<sup>41</sup>. Egungo Legearen arabera, zeinuen arteko antzekotasunaren ondoriozko debeku erlatiboak interesdunek soilik alegatu behar izango dituzte, dagokion aurkakotza-izapidean –MLren 19. artiku-

<sup>40</sup> Aukera hori ere 1988ko MLak ere eskaintzen zuen, baina hautazko gisa soilik. Gainera, indargabetutako legearen pean, erakunde autonomikoa dokumentazioa jasotzera mugatzen zen, eginbide bidez aurkezpenaren eguna, ordua eta minutua agerraraztera, eta PME Bra bidaltzera –1988ko MLren 15.3 artikulua, erakunde hau baitzen eskaeraren azterketa formal egiten zuena –1988ko MLren Artikulua-.

<sup>41</sup> 1988ko MLren 27. artikulua, aldiz, bai agintzen zuen.

lua<sup>42</sup>. Izan ere, administrazio publikoak eta kontsumitzaileen elkargo eta erakundeek “idatzizko oharrak igorri ahal izango dituzte 5. artikuluko debekuak adieraziz”, hau da, debeku absolutuak -MLren 19. artikulua-. Bestalde, PMEbk, ofizioz, sakoneko azterketa bat egingo du, baina soilik nabarmenduko du eskaera erabateko debekuren batean edo MLren 9.1.b) artikuluan zehaztutako debeku erlatibo zehatzean erortzen den -MLren 20. artikulua<sup>43</sup>. Orientazio-aldaketa horrek -interesdunen esku uzten baita debeku erlatiboetarako buruzko salaketa egitea-, Legearen Zioen Azalpenaren arabera, hiru helburu ditu: batetik, Europako sistema gehiengotan normala denarekin bat egitea -eta, bereziki, 40/94 Erregelamenduan Europar Batasuneko marketarako buruz ezartzen denarekin-; bestetik, Administrazioak “gatazka artifizialak” planteatzea izateko saihestea -aurreko marka baten titularrak, agian, aurka egiteko interesik ez lukeenean; eta, azkenik, «azkartasunean eta eraginkortasunean irabazi».

Kontrakotasunak edo oharrak egonez gero, edo PMEbk erabateko debekuren bat duela egiaztatuz gero, prozedura eten egingo da eta alegazioak aurkezteko epe bat emango zaio eskatzaileari. Epe horri dagokionez -edo PMEbren aurrean prozedura baten esparruan ezartzen den beste edozeini dagokionez-, Legeak berrikuntza oso garrantzitsu bat sartzen du, «eskubideak berrezartzea» izenekoa -«*restitutio in integrum*»- -MLren artikulua-. Horren helburua epeen eragin preklusibo automatiko eta zorrotza saihestea da. Hain zuzen ere, manuaaren arabera, PMEbren aurreko prozedura batean parte hartzen duen eskatzaileari -edo titularrari edo beste edozein pertsonari-, “inguruabarrek eskatutako arreta gutzia erakutsi arren, Bulego horri buruzko eperik errespetatu ezin izan balu, eskaera egin ondoren, eskubideak berrezarriko zaizkio, ezinta-

<sup>42</sup> Arau honek aukera ematen die “kaltetuei” erregistroaren aurka egiteko, “II. Tituluan aurreikusitako debekuak argudiatuz”.

<sup>43</sup> “Eskatzailea ez den beste pertsona bat publiko orokorarentzat identifikatzen duen izen, abizen, izenorde edo beste zeinu oro”.

sunaren ondorio zuzena [...] eskubide bat galtzea izan balitz”. Eskaerak arrazoitua izan beharko du eta “urtebeteko epean baino ez da onartuko, bete gabeko epea amaitzen denetik zenbatzen hasita”. Hala ere, muga garrantzitsu bat ezartzen da, hau da, “ez da bidezkoa izango eskaeraren edo markaren gaineko eskubidea berrezartzea, baldin eta hura galdu eta berrezartzeko eskaera aurkezten den arte, hirugarren batek, fede onez, zeinu bera edo antzekoa eskatu edo erregistratu badu” –MLren 25.7 artikulua–.

Epea igarota, PMEBk markaren erregistroa onartzea edo ukatzea erabaki beharko du –MLren 21. eta 22. artikulua–; bi kasuetan, JIBOean argitaratuko da eta, aldeko ebazpena izanez gero, markaren erregistro-titulua emango da.

Legearen beste alderdi interesgarri bat da, marka emateko prozeduraren esparruan sor daitezkeen aldeak arbitrajearen mende jartzeko aukera, industria-diseinuaren kasuen antzera.

## 2.6 Markaren gaineko eskubidearen edukia

Marken funtzioa produktuei edo zerbitzuei izena ematea denez, hemen ez daude ematen asmakuntzak esparruan izaten diren arazoak; beraz, ez dago eragozpenik pertsona edo enpresa batek zeinu jakin bat mugarik gabe monopolizatu ahal izatea. Horregatik, marka baten gaineko erregistroa eta eskubidea hamar urterako ematen da, eta mugarik gabe berritu ahal izango da hamar urteko ondoz ondoko aldietan, betiere dagokion berritze-tasa ordaintzen bada –MLren 31., 32. eta 55. artikulua–<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> Aitzitik, desagertu egiten da bost urteko mantentze-tasak ordaintzeko betebeharra, nahiz eta Legeak ezarritako araubide iragankor konplexuaren arabera aplikagarriak izaten jarraitu denbora batez zen duten; bost urteko tasak desagertzearen arrazoa da Marken Zuzenbideari buruzko Tratatu, 1994ko urriaren 27koa, Espainiako zuzenbidean barneratu izana.

Legearen kezka bakarra titularrak marka benetan erabiltzea da<sup>45</sup>, eta beste interesdun batzuek erabil ditzaketen markak beharrik gabe ez metatzea; horregatik, titularrari marka erabiltzeko betebeharra ezartzen zaio. Zehazki, indarrean dagoen Legeak – indargabetuak bezalaxe– eskatzen du marka, “erregistratuta dauden produktu edo zerbitzuetarako benetan eta egiazki Espainian erabiltzea”, emakida argitaratu eta bost urteko epean, eta erabilera hori ezin izango da eten bost urteko etengabeko epealdian. Hala ere, Espainian markaren erabiltzetzat hurrengo hauek onartuko dira: titularraren baimenarekin hirugarren batek egindakoa –adibidez, lizentziadun batek–, bai eta Espainian egindakoa ere, baina osorik esportaziora bideratuko diren produktueterako; edo erregistratutako markaren funtsezko ez diren elementuetan desberdina den markaren erabilera –MLren 39.2 artikulua–. Ez erabiltzeak berekin dakar iraungitzea eskatzeko aukera.

Markak eskubide bat ematen dio bere titularrari, erabilera-monopolio gisa itxuratua. Alde positibo bat du, eta horren arabera, markaren titularrak eskusiboki “erabili ahal izango du trafiko ekonomikoan”<sup>46</sup>. Honela, adibidez, dagozkion produktuak edo zerbitzuak izendatu ahal izango ditu, baita merkatuan sartu ere, edo marka publizitate helbururako erabili. Alde negatiboan –«*ius prohibendi*»–, marka bera, produktu edo

---

*Vide* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Los límites de los derechos conferidos por la marca. El uso meramente descriptivo de la marca ajena”, en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Vicent Chuliá*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 895-905. GARCÍA VIDAL, Ángel. *El uso descriptivo de la marca ajena*, Marcial Pons, Madrid, 2000.

<sup>45</sup> CASADO CERVIÑO, Alberto. “Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca”, en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, nº 220, Madrid, 2002, págs. 9-22. DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid 1999. PALAU RAMÍREZ, Felipe. *La obligación de uso de la marca*, Universitat de València, Valencia, 2005.

<sup>46</sup> MLren 34.1 artikulua kendu egiten du 1988ko MLren 30. artikulua markaren titularrari “bereziki” esleitzen zitzaizkion ahalmenen zerrenda.

zerbitzu berdinetarako edo antzekoetarako, PMEBn erregistratzeko on-dorengo saiakeraren aurka egin ahal izango du –MLren 6. artikulua aren pean eroriko bailitzateke–; baimendu gabeko hirugarrenek produktu berdinetarako zeinu bera edo antzeko edo pareko zeinu bat erabiltzea eragotzi ahal izango du, baldin eta produktu edo zerbitzu berdinak edo antzekoak izateagatik jendea nahasteko arriskua balego –MLren 34.2 artikulua–. Erregistratutako marka, gainera, nabaria edo oso entzutetsua balitz, babes-maila handiagoa da eta, beraz, ez da eskatzen produktuak edo zerbitzuak berdinak edo antzekoak izatea –MLren 34.2.c) eta 8. artikulua–. «Españian nabari ezagutzen diren» erregistratu gabeko markei dagokienez, arauak inskribatutako marken babes bera ematen die, baina espezialitate-printzipioa haustera iritsi gabe, erregistratutako marka nabari eta entzutetsuekin gertatzen den bezala –*vide* MLren 34.7 artikulua–.

Erabilera-monopolio honen helburua enpresariaren interesa babestea da, lehiakide batek ere –bere marka kopiatzean edo imitatzean– marka jakin batek bereizitako produktuaren ezaugarrien –kalitatearen edo prezioaren– bidez lortutako bezeroak ostu ez ditzan. Halaber, monopolio bereizgarri hori marka batera erakarrita edo lotuta dauden kontsumitzaileen edo bezeroen intereserako ere ezartzen da, marka bera edo antzeko bat beren produktuetarako bidegabeki erabiltzen duten beste lehiakide batzuk nahas ez ditzaten<sup>47</sup>.

Marken Legeak interpretea argitzen du, hurrengoa, bereziki, adieraziz; hau da, debekatu ahal izango dela produktuetan edo horien aurkezpe-

---

<sup>47</sup> Honi dagokionez, paradigmaticoa da Auzitegi Gorenaren 1998ko otsailaren 23ko Epaia –RJ. 1164–, zeinek hurrengoa adierazten baitu; hau da, debekatuta dagoela “ontzi zilindriko bat erabiltzea, tapa gorriarekin eta gorputz horiarekin, kakao-hautsez egindako produktu bat merkaturatzeko, Nutrexparen alde inskribatutako markaren gaineko eskubide eskusiboan urratzen duelako –markak ontzia ere barnean hartzen du–, eta konkurrentzia desleialeko egintza bat delako, fede onaren eskakizunen aurkakoa –Konkurrentzia Desleial Legearen 5. [gaur egun 4.] artikulua–.



nean erregistratutako zeinua jartzea; produktuak eskaintzea, biltegitratzea, merkaturatzea edo zeinuarekin zerbitzuak ematea; zeinua merkataritza-izen edo sozietate izeneztapen gisa -edo horien osagarri gisa- erabiltzea; zeinua duten produktuak inportatzea edo esportatzea; zeinua merkataritza- dokumentuetan eta publizitatean erabiltzea; konparaziozko publizitatean zeinua 2006/114/EE Direktiban xedatutakoa urratzeko moduan erabiltzea<sup>48</sup>; zeinua bilgarrietan edo etiketan jartzea edo baliabide horietako edozein egitea<sup>49</sup>; eta, azkenik, “zeinua komunikazio telematikoko sareetan eta domeinu-izen gisa erabiltzea” –MLren 34.3 artikulua-. Azken debeku honek zeinu bereizgarrien eta Interneteko domeinu-izenen arteko harremanak argitzen ditu; beraz, printzipioz, markaren titularrak hirugarren batek bere marka atari edo web-orri batean eta domeinu-izen gisa erabiltzearen aurka egin ahal izango du.

Era berean, markaren titularrari hurrengo ezagutzen zaio; hau da, markak errepikatzen dituzten hiztegi edo entziklopedien editoreari

---

<sup>48</sup> Besteak beste, Direktiba honek legez kanpokotzat jotzen du konparaziozko publizitatea, baldin eta lehiakide baten marka, merkataritza-izen edo beste zeinu bereizgarri baten ospean abantaila bat bidegabe lortzea ahalbidetzen badu, edo ondasun edo zerbitzu bat marka edo merkataritza-izenarekin babestuz dauden ondasun edo zerbitzu baten erreplika edo imitazio gisa aurkezten badu -4.artikulua-.

<sup>49</sup> Legea hurrengo gai hauez ere arduratzen da: a) enbalajearen eta produktu jakin batzuekin lotuta markatutako beste elementu batzuen erabileraz, baldin eta erabiler horrek marka urratzen badu –MLren 34.4 artikulua-; b) hirugarren herrialdeetatik datozten produktuak Espainian sartzeaz –nahiz eta iragaitzakoa izan –, erregistratutako markaren zantzu berdin-berdinak badituzte –MLren 34.5 artikulua-. Hala ere, badirudi azken arau hori batez ere Europar Batasunekoak ez diren herrialdeetan jatorria duten faltsutzeetan pentsatzen ari dela –2015/2436 Direktibako 21. Kontuan-Hartuzkoa-. Kasu horietan, marka erregistratuaren titularrak sarrera hori debeka dezake, baina bere eskubidea azkendu egingo da baldin eta aduana-agintarien zaintzea Jabetza Intelektualaren Eskubideen betetzeari buruzko 608/2013 zenbakiko EB Erregelamenduaren arabera hasitako prozeduran egiaztatzen bada markaren titularrak ez zuela azken helmugako herrialdean merkaturatzea debekatzeko ahalmenik.

marka erregistratua dela ikusarazteko aukera, obraren hurrengo edizioan, beranduenez, sartu behar izanik –MLren 35. artikulua–. Arauaren helburua marka produktu edo zerbitzu horietarako zeinu generiko bihur ez dadin lortzea da.

Marka-eskubidea babesteko<sup>50</sup>, zenbait akzio ezarri izan dira titular kaltetuaren alde. Akzio horietaz arduratzeko eskumena, eremu zibilean, 2017ko apirilaren 1etik aurrera, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak patenteen gaien gaineko eskumena eskusiboki esleitzea erabaki duen Autonomia-Erkidegoetako Justizia-Auzitegi Nagusiaren egoitzako hiriko merkataritza-arloko epaitegiei dagokie –MLren 1. Xedapen Gehigarria, Patenteen Legearen XIII. Titulura bidaltzen duena du, Botere Judizialaren Lege Organikoaren 86.ter.2.a) artikuluaekin bat–. Hala ere, salbuespen gisa, Legean araututako marka eta gainerako zeinuen deuseztasuna eta iraungipena deklaratzeko eskumenak PMEBri dagozkio «zuzenean» –hau da, akzio gisa planteatzen bada–. Aitzitik, arazoa errekonbentzio bidez planteatzen bada, eskumena ordena zibileko auzitegietan datza –MLren Lehen Xedapen Gehigarria.2–. Akzio zibil horiek bost urteko preskripzio-epea dute –MLren 45. artikulua– eta honako hauek dira: bukaraztekoa; kalte-ordaina; urraketak jarraitzea saihesteko edo eragozteko neurriak hartzeko akzioa – bereziki, urraketa gauzatu den produktuak, bilgarriak eta etiketak kentzea–; markarekin legez kontra identifikatutako produktuak suntsitzea edo gizaldekoko helburuetara lagatzea, demandatzailearen auke-

<sup>50</sup> MERINO BAYLOS, Pedro. “Acerca de la posible reclamación de daños morales en acciones por infracción del derecho exclusivo sobre marcas notorias y renombradas”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 494, Madrid, 2001, págs. 1-12. MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. “El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios”, en *I Foro de Encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 133-142. RUIZ MORENO, José María. “La protección cautelar de la marca: dificultades interpretativas de una doble regulación”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 248, Madrid, 2012, págs. 227-258.

ran eta kondenatuaren kontura, salbu eta zeinua produktuari eragin gabe ezabatu badaiteke edo suntsitzeak arau-hausleari neurritz kanpoko kaltea eragiten badio; enbargatutako produktuak, materialak eta baliabideak jabetzan esleitzea eta epaia kondenatuaren kontura argitaratzea –MLren 41. artikulua-. Nolanahi ere, bost urte baino gehiago inskribatuta daramatzen marka baten titularrak markaren berezko eskubideak soilik baliatu ahal izango ditu –MLren 34. artikulua– aipatutako akzioen bidez, baldin eta marka ezin bada iraungitze–deklarazio baten ondorio izan, ez erabiltzeagatik –marka ez erabiltzea erregistrotik lehenengo bost urteetan, edo, geroago, iraupen bereko etenik gabeko aldi batean–. Horretarako, demandatuak eskatuz gero, titularrak egiaztatu beharko du marka benetan erabili zuela edo ez erabiltzea justifikatzen duten arrazoiak daudela –MLren 41.2 artikulua-. Demanda judizio arruntaren izapideen bidez erabakiko da, salbu eta zenbateko erreklamazioei buruzkoa soilik bada; kasu horretan, zenbatekoaren arabera dagokion prozeduraren bidez bideratu beharko litzateke –Prozedura Zibilaren Legearen [PZL] 249.1.4. artikulua-.

Kalte–ordainari dagokionez, honek, alde batetik, izandako galerak –sortutako kaltea–, eta, bestetik, titularrak lortu ez dituen irabaziak –lortu gabeko irabazia– barne hartzen ditu. Kalte–ordaina kalkulatu da, kalte–dunaren aukeran, legeak berak ezartzen dituen irizpideetako baten arabera: ondorio ekonomiko negatiboak, horien artean, urraketarik izan ez balitz titularrak lortuko zituzkeen onurak eta arau–hausleak lortutako onurak; egintza horiek legez egiteko arau–hausleak ordaindu beharko zukeen lizentziaren prezioa MLren 43. artikulua-. Horrez gain, Legeak berritasun bat sartu du, hurrengo eskatu ahal izanik: “Arau–hausleak markaren prestigioari egindako kaltearen kalte–ordaina, bereziki legez kanpo markatutako produktuak gaizki egiteagatik edo produktu horiek merkatuan behar ez bezala aurkezteagatik” MLren 43.1 artikulua-.

Nolanahi ere, inolako frogarik eman beharrik gabe, marka–eskubidearen urraketa judizialki deklaritzen denean, titularrak, kalte–galeren

kalte-ordain gisa, legez kanpo markatutako produktu edo zerbitzuekin arau-hausleak egindako negozio-zifraren ehuneko bata jasotzeko eskubidea izango du –MLren 43.5 artikulua–.

Beste berezitasun bat da –badirudi nahitaezkoa dela– auzitegiak kalte-ordain «hertsatzaile» bat ezartzea, baldin eta urraketa-egintzen bukaraztera kondenatu izan bada –MLren 44. artikulua–. Kontuan izan behar da Legeak kalte-ordain gisa itxuratzen duela, eta ez hertsatzeko isun gisa –Konkurrentziaren Defentsarako Zuzenbidean gertatzen den bezala–. Horren zenbatekoa ezin izango da 600 eurotik beherakoa izan “urraketa benetan bukatu arte igarotako egun bakoitzeko”.

Hala ere, marka-eskubideak hainbat «muga» ezagutzen ditu. Horrela, produktu-marka baten titularrak eragotzi ahal izango du merkatariek edo banatzaileek fabrikatzailearen marka ezabatzea, baina ezin izango du eragotzi banatzaile horien berezko merkataritza- marka bereiz gehitzea –MLren 34.6 artikulua–.

Bestalde, markaren titularrak ezin izango die hirugarrenei produktuak markarekin merkaturatzea eragotzi, baldin eta titularrak edo haren baimenarekin –lizentziadun batena da kasurik ohikoena– Europako Esparru Ekonomikoan –EB gehi Liechtenstein, Norvegia eta Islandia– «merkaturatzea» gertatu izan bada –MLren 36. artikulua–. Hori guztia, salbu eta «bidezko zioek» aurkakotasuna justifikatzen badute –adibidez, aldatu edo aldarazi diren produktuak–. Manu berriak, 17/2001 Legearen aurretik Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren –EJJA– doktrinak ezarritako zerbait esplizituki adierazten du, hau da: agortzea ez dela Espainiako merkaturatzea mugatzen – 1988ko MLren 32.1 artikulua esaten zuen bezala– baizik eta «agortze komunitarioaz» hitz egin behar dela –egia esan, Europako Esparru Ekonomikora [EEEA] hedatua 1992tik–. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epai askok hala adierazi dute, eta hori ere jasota zegoen Marken arloko Lehen Direkti-

baren 7. artikuluan<sup>51</sup>. Modu berean, Auzitegi Gorenaren 2001eko irailaren 28ko epaia –RJ 8718– aipatu behar da, zeinak marka agortutzat jo baitzuen lizentziapeko rona ekoizten zuen enpresa ezagun baten kasuan, hirugarren batzuek Latinoamerikan fabrikatutako eta Holandatik inportatutako marka horren beraren ron legitimoaren inportazioei zegokienez.

Are gehiago, noizbait «nazioarteko edo munduko agortzeaz» agortzeaz ere hitz egin izan da<sup>52</sup>. Aipatutako Auzitegi Gorenaren 2001eko irailaren 28ko Epaian kasuan, ez da nazioarteko agortzea, baizik eta, hertsiki, Europar Batasuneko, rona Europara legez inportatua izan baitzen eta hemendik Espainiara sartzea galaraztea zen helburua. Izatez, Europar Batasuneko jurisprudentzia berrienaren argitan, ezin da «nazioarteko agortzeaz» hitz egin: markaren titularrak aurka egin diezaioke bere lurraldean markak babestutako ondasunak merkaturatzeari, baldin eta EEEtik kanpo merkaturatu badira, salbu eta EEE horretan inportatzeko baimena –espresuki edo isilbidez, baina eztabaida ezin moduan– eman badu<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> 89/104/EEE Direktiba, 1988ko abenduaren 21ekoa.

<sup>52</sup> Irtenbide horretara iristen da, nahiz eta Jabetza Industrialaren Estatutuan oinarrituta egon, Auzitegi Gorenaren 1985eko maiatzaren 15eko Epaia, RJ. 2393. Horrela, adierazten du Espainian markaren lizentzia duenak ezin diola aurka egin hirugarren batek marka hori bera erabiltzeari, marka horrek babesten dituen produktuak merkaturatzeko. Produktu horiek Estatu Batuetan erosi eta Espainiara inportatu ziren –inportazio paraleloak–.

<sup>53</sup> Doktrina horren adierazgarri gisa, *vide* EBJAren hurrengo Epaiak: 1998ko uztailaren 16koa –Silhouette International Schmied kasua–; 1999ko uztailaren 1ekoa –Sebago eta Maison Dubois kasu metatuak– eta, azkenik, 2001eko azaroaren 20koa –Dino Davidoff eta Levi Strauss kasu metatuak–, Erresuma Batura EEEtik kanpo egiten ziren inportazio paraleloei eragiten zieten auzi-aurreko arazo bana ebatziz; alde batetik, Singapurretik zetorren «Cool Water» eta «Davidoff Cool Water» markako kolonia, eta, bestetik, Ipar Amerikatik zetozen «Levi's» markako galtza bakeroak. Epaian, Auzitegiak, batez ere, hurrengo zehaztea bilatzen du, hau da, zein baldintzatan uler daitekeen markaren titularraren «isilbidezko baimena» emantzat markaren merkaturatzeari dagokionez EEEaren eremuan.

Era berean, marka baten titularrak ezin izango du hirugarren batek trafiko ekonomikoan bere izen-abizenak –hirugarrenarenak– erabiltzearen aurka egin, horiek markarekin bat datozenean, baldin eta erabilera hori “industria- edo merkataritza-arloko jardunbide leialen arabera egiten bada” –MLren 37.a) artikulua–<sup>54</sup>. Antzeko zentzuan, ezin da eragozti hirugarren batek marka horren zeinu berdinak erabiltzea, baldin eta “espezieari, kalitateari, kantitateari, xedeari, balioari, jatorri geografikoari eta lorpen-garaiari buruzko adierazpenekin” bat badatoz –MLren 37.b) artikulua–. Halaber, ezingo du inoren marka erabiltzea debekatu, baldin eta hori «beharrezkoa» bada produktuaren beraren xedea adierazteko –MLren 33.2 artikulua–<sup>55</sup>.

## 2.7 Jabekidetz, esku-aldagarritasuna eta lizentziak

Markak ondare-balio ukaezina du. Are gehiago, sarritan fabrikako edo merkataritzako marka enpresaren barruan ondare edo ekonomia balio handieneko ondasuna bihurtzen da. Horregatik, lagagarria edo eskualdagarria –MLren 46.2 artikulua–<sup>56</sup>. Eskualdaketa enpresa osoarekin batera egin daiteke –izan ere, enpresa osoaren eskualdaketak marken

<sup>54</sup> 1988ko Legeak eskatzen zuen erabilera hori «fede onez» egitea eta «marka bidezko erabilerarik» ez izatea –33.1 artikulua–.

<sup>55</sup> Hau osagarrien edo ordeko piezen fabrikatzailearen kasua izango litzateke. Europar Batasunean, *vide* EBJAren 1999ko otsailaren 23ko Epaia –BMW vs. Ronald Karel Deenik kasua–, “BMW ibilgailuen konponketan espezializatutako” tailerra zela adierazten zuen ibilgailuak konpontzeko tailer bati buruzkoa: Tribunalaren iritziz, hori zilegi da, baldin eta ez bada markarekin lotura dagoenik sinetsarazten –halakorik ez dagoenean–, bereziki emakida ofizialekoa edo tailer ofizialekoa.

<sup>56</sup> GARCÍA-PITA Y LASTRES, José Luis. *El contrato de compraventa de marca. Consideraciones generales*, Comares, Granada, 2008. ORTUÑO BAEZA, María Teresa. *La licencia de marca*, Marcial Pons, Madrid, 2000; “La disciplina reguladora de la cesión de la marca en la Ley 17/2001: cuestiones relevantes”, en *Revista de Derecho Mercantil*, n° 258, Madrid, 2005, págs.1379-1468.

eskualdatzea dakar, salbu eta kontrako itunik badago edo argi eta garbi ondorioztatzen bada ez dela halako eskualdaketarik izango: MLren 47. artikulua-; edo enpresatik bereizita -kasu hori berariaz onartzen du Legeak 46.2 artikuluan-. Baina marka berme gisa ere eman daiteke eta beste eskubide erreal batzuen xede izan daiteke -MLren 46.2 artikulua-. Era berean, jabekidetzaren xede izan daiteke -berariaz aurreikusitako eta araututako kasua MLren 46.1 artikuluan, arreta berezia markaren partaidetza-lagapenari ipiniz-.

Baina, duen maiztasun eta garrantzia direla-eta, dagokion lizentziaren bidez markaren erabilera aldi baterako lagatzeko aukera nabarmentzen da zalantzarik gabe. Lizentzia kontratu bat da, zeinaren bidez marka baten titularrak [lizentzia-emaileak] baimena ematen baitio beste pertsona bati [lizentzia-jasotzailea] marka hori denbora jakin batean ustiatzeko, kontra-prestazio baten truke. Garrantzi handia izan arren, Legean oso labur arautzen da, eta hutsune asko bete daitezke hurbilen dauden kontratueterako aurreikusitako araubidea erabiliz, hala nola patente-lizentziarena edo gauzen errentamenduarena. Lizentziek, markaren produktu guztiak edo batzuk har ditzakete barne, eta eskusiboak edo ez-esklusiboak ere izan daitezke, kontuan hartuta, hurrenez hurren, kasuan kasuko lurraldean -estatu osoa edo zati bat izan ahal izanik- lizentzia- jasotzaileak bakarrik erabil dezakeela marka, edo lizentzia-emaileak berak bakarrik erabil edo lizentzia gehiago eman dezakeela. Baina berariaz kontrakoa itundu ezean, lizentzia-jasotzaileak marka erabiltzeko eskubidea izango du erregistroak irauten duen bitartean, berritzeak barne, lurralde nazional osoan eta marka inskribatu den produktu edo zerbitzu guztiei dagokienez, eta lizentzia ez da eskusiboa izango -MLren 48.4 eta 5 artikulua-.

Nahiz eta markaren eskualdaketak eta lizentziak ez duten eskatzen, alderdien arteko baliozkotasunerako, formaltasun zehatz bat, “fede oneko”

hirugarrenen aurrean<sup>57</sup> PMEBren marken erregistroan inskribatu ondoren baino ezingo da aurka egin –MLren 46.3 artikulua–.

## 2.8 Markaren iraungitzea: Deuseztasuna eta Iraungitzea

Markaren erregistroa baliogabetu egiten da iraungitze eta deuseztasun arrazoiengatik; baliogabetze osoa edo partziala izan daiteke, erregistratuta zegoen produktu edo zerbitzu guztiei edo batzuei buruzkoa den kontuan hartuta.

### 2.8.1 Deuseztasuna

Deuseztasuna PMEBk deklaritzen du, zuzenean bada, edo jurisdikzio arrunteko auzitegiek, marka urratzeagatik akzio batean errekonbentzio-bidean bada, eta berekin dakar markaren erregistroa ez zela inoiz baliozkoa izan–MLren 51. artikulua–; Lehen Xedapen Gehigarria.2 eta 60.2 artikulua–. Marka baten deuseztasuna deklaritzen da eskatzaileak fede txarrez jokatu duelako marka-eskaera aurkeztean, eta MLren 3.1 eta 2 artikuluan eta 5. artikuluan xedatutako erabateko debekuak urratzeagatik –erabateko debekuak erabateko deuseztasunaren kausa bihurtzen dira–. Kasu horietan, deuseztasuna eskatzeko akzioak ez du preskribatzen –MLren 51.2 artikulua–.

Erabateko deuseztasuna eskatzeko legitimazioa dute: edozein pertsona fisiko edo juridikok edo kaltetutzat jotzen den eta gaitasun prozesala duen fabrikatzaile, ekoizle, merkatari edo kontsumitzaileen interesak ordezkatzeko eraturako edozein taldekatze, erakunde edo elkargok ere –MLren 58.1.a) artikulua–.

Aitzitik, MLren 6., 7., 8., 9. eta 10. artikuluetako debeku elatiboak deuseztasun erlatiboko kausa bihurtzen dira, ondorengo markaren deu-

<sup>57</sup> Xehetasun hori 2001eko Legeak gehitu zuen.



seztasun-deklarazioa eskatzeko ahalmena ematen dutenak. Eskaera egiteko legitimatuta daude, batez ere, marka bat erregistratzearen aurka egon daitezkeenak<sup>58</sup> –MLren 58.1.b) artikulua–. Izan ere, marka baten deuseztasun-eskaerak ez du aurrera egingo erregistratzen den unean behereku erlatibo bat dagoela ondorioztatzeko baldintzak betetzen ez badira. Gainera, garai hartako Erkidegoko markari buruzko Erregelamenduan<sup>59</sup> aurreikusitakoari jarraituz, *tolerantzia bidezko iraungipen-instituzioa* ezarri izan da<sup>60</sup> eta bere helburua hurrengo da, hau da, marka baten titularrak ondorengo marka berdina edo antzeko baten kontra deuseztasun-akzioa garaiz kanpo planteatu nahi izatea eragozteko, baldin eta “erabilera horren berri izan eta ondoz ondoko bost urtez” onartu badu. Kasu horietan, ezin izango da ondorengo markaren deuseztasuna saiatu edo hura erabiltzearen aurka egin, salbu eta horren eskaera fede txarrez egin bada; kasu horretan, akzioa preskribaezina izango litzateke –MLren 52.2 artikulua–. Alabaina, ondorengo markaren titularrak ere ezin dio aurreko marka erabiltzeari aurka egin. Hau da, figurak bi marken aldi bereko izatea dakar. Nahi izanez gero, denboraren igarotzearen bidezko finkapen sistema bat dela uler daiteke, horri aurreko markaren titularraren jokabide jakin bat –tolerantziakoa– lotzen zaionean. Hala ere, ez da akzioa iraungitzeko preskripzio-kasu bat, tolerantzia bidezko iraungipenaren kasuan beharrezkoa baita, ez soilik denbora igarotzea –bost urte–, baizik eta, batez ere, betekizun subjektibo bat: aurreko markaren titularrak jakitea hirugarren bat marka hori trafikoan erabiltzen ari zela; horri gehitu behar zaio ondorengo markaren titularrak hura benetan erabili behar izan duela, hain zuzen ere aurreko markaren titularrak aktibo egon ez den denbora horretan.

---

<sup>58</sup> MLren 19.1 artikuluko b) eta e) arteko letretan aipatutako subjektuak.

<sup>59</sup> Gaur egungo Europar Batasuneko Markaren Erregelamenduaren 61. artikulua.

<sup>60</sup> Figura honek «*estoppel*» anglosaxoiarekin zerikusia du.

2.8.2 *Iraungitzea*

Deuseztasunaren aurrean, marka iraungitzea dago<sup>61</sup>, eta horrek ere baliogabetzea dakar, baina bestelako ondorioekin. Horrela, iraungitako marka ordura arte guztiz baliozkoa zen marka da; iraungitzearen ondorioak, oro har, marka eskatu edo errekonbentzio–demanda aurkeztu zen egunetik aurrera sortzen dira. Hala ere, alderdiak hala eskatuta, ondore horiek atzera eraman daitezke, iraungitzeko arrazoietakoa bat gertatu den unera arte –MLren 60.1 artikulua–.

Iraungitze kausak hainbat dira. Hala, iraungitzea markaren legezko bitzita amaitzeagatik deklaritzen da, hura berritu gabe, edo titularrak markari uko egiteagatik – MLren 54.3 artikulua–. Kasu horietan, iraungitzea PMEBk deklaritzen du oifizioz; beste batzuetan, iraungitzea eskatu egin behar da, bai PMEBren aurrean – zuzeneko bidetik–, bai jurisdikzio arruntaren aurrean –errekonbentzio bidez, marka urratze akzio erabiliz–. Hori egiteko legitimazioa erabateko deuseztasun-adierazpena eska dezaketen pertsona berdinek izango dute –MLren 58.1.a)–<sup>62</sup>. Lege berriak aldaketa garrantzitsuak dakartza arlo horretan, zalantzak baitzeuden 1988ko Erki-degoko Direktiba puntu horretan ondo barneratua ote zegoen. Horrela, iraungitze-ekintza bat planteatzen denean –marka bera bere produktuetarako erabili ahal izateko interesa duen batek–, legeak frogakargaren inbertsio handia ezartzen du. Markaren titularrak frogatu beharko du, eta ez iraungipenaren eskatzaileak, markaren erabilera edo erabilerarik eza justifikatzen duten kausak daudela –MLren 59.2 artikulua–. Hala ere, salbuespen garrantzitsu bat ezarri da, hau da, ezin izango da markaren iraungipena

<sup>61</sup> ÁVILA DE LA TORRE, Alfredo. “La caducidad por tolerancia”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 281. Madrid, 2011, págs. 47-91.

<sup>62</sup> Horixe gertatzen da, adibidez, marka MLren 39. artikuluaaren arabera erabili ez denean: eman zenetik bost urte igaro direnean, edo bost urte baino gehiagoan erabilera eraginkorra eten denean.

deklaratu, baldin eta titularra gai bada marka benetan erabiltzen hasi dela frogatzeko, “39. artikuluan aipatzen den bost urteko aldia amaitzen denetik iraungitze–demanda aurkezten den arteko tartean”. Hala ere, “demanda aurkeztu baino hiru hilabete lehenago erabilera hastea edo berriz hastea”<sup>63</sup> “ez da kontuan hartuko hasierako edo berrekiteko prestaketak titularrak iraungitze–demanda aurkez zitekeela jakin ondoren egin badira” –MLren 57. artikulua–. Manuaren idazketa korapilatua da, benetan, eta 1988ko MLren aurreko 53.a) artikulua baina askoz konplexuagoa<sup>64</sup>. Hala eta guztiz ere, aitortu behar da, nahiz eta korapilatuagoa izan, MLren 58. artikulua egungo idazketa hobeto egokitzen zaiola 104/1989 Direktibaren 12.1 artikuluari –gaur egun, 2015/2436 Direktibaren 19.3 artikulua–<sup>65</sup>.

Halaber, iraungitze–kausa izango da marka, merkataritzan, “titularren jarduera edo jarduerarik ezagatik, bera erregistratu den produktu edo zerbitzuaren ohiko izendapena” bihurtzen denean –MLren 54.1.b) artikulua–. Normalean, erabilerak «arruntak bihurtutako» marka izenekoak dira; hain zuzen ere, merkaturatu duten arrakasta dela eta, indar bereizgarria izateari uzten diotenak<sup>66</sup>. Era berean, iraungitze–kausan sartzen dira mar-

---

<sup>63</sup> Epe hori, Legearen arabera, ez da bost urteko erabilerarik gabeko aldi etengabea amaitu baino lehen zenbatzen hasiko.

<sup>64</sup> 1988ko MLak. «*iuris et de iure*» presuntzioa ezartzen zuen, zeinaren arabera iraungitze–demanda jarri aurreko hiru hilabeteen barruan egiten zen edozein erabilera, iraungitze–akzioa baliatzearen hurbiltasunaren beldur edo ezagutzaren ondorio baitzen, eta, beraz, ez zuen balio erabilera «birgaitzeko».

<sup>65</sup> Hala ere, aipatu beharrekoa da Auzitegi Gorenaren 1999ko irailaren 22ko Epaia «Nike» kasuan. Horrela, 1988ko Legearen 53.a) artikulua Direktibaren 12. artikuluaekin bat etorritzat interpretatu behar zela alegatzen zuen, eta horrek birgaitze–erabilera ahalbidetzen duela, baita aurreko hiru hilabeteen barruan ere, betiere iraungitze–demanda laster aurkeztearen berri izan gabe gertatzen bada.

<sup>66</sup> Auzitegi Gorenaren Epaia, 2008ko abenduaren 22koa: RJ 1871: «BIO», bizifido aktiboekin hartzitutako jogurta izendatzeko ohiko esamoldea; Bartzelonako Probintzia Auzitegiaren epaia, 2004ko abenduaren 21ekoa –AC– 2005/11: «Gantxitoak».

kak, baldin eta, titularrak emandako erabileraren ondorioz, markak jendea nahas badezake, bereziki babestutako produktuen izaerari, kalitateari edo jatorri geografikoari dagokienez –*Vide* MLren 54.1.c) artikulua–.

## 2.9 Europar Batasuneko Marka

Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren Europar Batasuneko Markari buruzko 2009ko otsailaren 26ko 2017/1001 CE Erregelamenduan arautzen da [hemendik aurrera, EBME], 207/2009 Erregelamenduan jasotako aurreko erregulazioa bateratu eta, horrekin batera, indargabetzen duena<sup>67</sup>. «Erkidego» markako Erregelamendu gisa promulgatu zenez, ha-

<sup>67</sup> CASADO CERVIÑO, Alberto. “El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica”, *Lex Nova*. Valladolid, 2000; “La defensa de la Marca y el Diseño Comunitario”, en *Revista de Derecho Mercantil*, n° 247, Madrid, 2003, págs. 263–278. CASADO CERVIÑO, Alberto & LLOBREGAT HURTADO, María Luisa [Coordinadores]. *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, Dykinson, Madrid, 2000. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *El sistema comunitario de marcas*, RDU, Madrid, 1995. GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio. “Renuncia y caducidad por tolerancia en el Reglamento 40/94/CEE, sobre la Marca Comunitaria”, en *Estudios de Derecho Mercantil: Homenaje al Profesor Justino F. Duque*. Volumen II, Universidad de Valladolid, 1998, págs. 977–986. GARCÍA LÓPEZ, Ricardo. “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas: Recientes aportaciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, en *Revista Derecho de los Negocios*, n° 112, Madrid, 2000, págs. 10–24. GÓMEZ SÁNCHEZ, David. *La infracción de la marca comunitaria: Problemas de coexistencia con los derechos nacionales*, Marcial Pons, Madrid 2011; “Las normas de determinación del derecho nacional aplicable frente a una infracción de la Marca Comunitaria: La aplicación del Reglamento Roma-II”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Tomo 31, Madrid, 2010– 2011, págs. 176–204. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Alfonso. “La cuestión del agotamiento internacional del Derecho de Marca en el ordenamiento comunitario”, en *La Ley*, n° 1», Madrid, 2002, págs. 1818– 1823. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel. *La Marca Comunitaria: Aspectos Procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la Marca Comunitaria*, Bolonia 1997. MARCO ARCALÁ, Luis Alberto. *Las causas de denegación de registro de la Marca Comunitaria*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001. MARTÍN MATEO, Ramón & Díez SÁNCHEZ, Juan José. *La marca comunitaria. Derecho Público*, Trivium, Madrid, 1996. MASSAGUER FUENTES, José. “Las relaciones entre el Reglamento sobre la Marca Comunitaria y los Tratados Internacionales relativos a las Marcas”, en *Revista General de Derecho*,

ren gaur egungo errubrika abenduaren 16ko 2015/2424 EB Erregelamenduak ezarritako terminologia eguneratzearen ondorio da –Lisboako Tratatuak eskatutakoa–. Erregelamendu honek, sakoneko beste aldaketa batzuk alde batera utzita, «Erkidegoko markaren» aipamenen ordez «Europar Batasuneko marka» edo, besterik gabe, «Batasuneko marka» ezarri zuen. Erregelamendua 2016ko martxoaren 23an sartu zen indarrean, baina erreforma batzuk ez ziren aplikatu behar 2017ko urriaren 1era arte –2015/2424 Erregelamenduaren 4. artikulua–. Kontuan izan behar da, gainera, Batzordearen 2018ko martxoaren 5eko 2018/625 Erregelamendua Eskuordetua, prozedurazko gaitan EBME osatzen duena.

Izenak dioen bezala, benetako europar sorkuntza da. Horregatik, Europar Batasuneko herrialde guztietarako eskatutako nazioarteko marka ez den beste bat da.

### 2.9.1 Azaltze-Printzipioak

Batasuneko marka azaltzen duten printzipioen artean, «batasun-printzipioa» nabarmentzen da, zalantzarik gabe: Europar Batasuneko marka EBko lurralde osorako soilik eskatu eta eman daiteke –EBMEren 1.2 artikulua–. Eskaera bakarra egongo da, tasa bakarra, bulego bakar baten aurrean – Eu-

---

nº 621, Valencia, 1996, págs. 7107-7119. DE MEDRANO CABALLERO, Ignacio. “El Derecho Comunitario de Marcas. La noción de riesgo de confusión”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 234, Madrid, 1999, págs. 1515-1546. SANCHO GARGALLO, Ignacio. *Alcance de la protección...*, Ob. cit, págs. 141-156. SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne. “La protección de la marca renombrada en el Derecho Comunitario”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 236, Madrid, 2000, págs. 679-694. SOLER PASCUAL, Luis Antonio. “La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de Marcas de Alicante”, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005. SORIANO GUZMÁN, Francisco José & CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. *Marca Comunitaria: Competencia, Procedimiento y Derecho Internacional*, Comares, Granada 2006. VV.AA. *El Diseño Comunitario* [Coordinadores PALAO MORENO, Guillermo & CLEMENTE MEORO, Mario Enrique], Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003.

ropar Batasuneko Jabetza Intelektualeko Bulegoa [EJBIB]–, Batzordearen eskumen delegatuak gauzatzen dituen. Hala ere, oinarritzko printzipio honekin batera, beste zenbait printzipioei buruz hitz egin daiteke<sup>68</sup>:

a) Batasuneko marka eta marka nazionalen arteko «*aldi bereko izatearen printzipioa*», ez baitu ordeztuko joera. Aldi bereko izate edo parekatze horrek agerian uzten du Batasuneko marka baten erregistroak huts egin dezakeela aurreko marka nazional baten titularrak estatu kide batean aurka egiten badu, hau da, aurreko marka nazional baten titularrak edo are erregistratu gabeko zeinu bereizgarri baten titularrak aurka egin diezaioke Batasuneko marka baten ondorengo eskaerari; eta legitimatuta dago, halaber, dagoeneko erregistratuta dagoen Batasuneko marka baten deuseztasuna eskatzeko, nahaste–arriskua sortzen badu.

b) «*Autonomia-printzipioa*»: Europar Batasuneko markak europar arauen bidez arautuko dira soil–soilik, ez nazioko arauen bidez. Praktikan, hori ez da beti horrela, eta, beraz, «autonomia erlatiboaren» printzipioaz hitz egin beharko litzateke: EBMEk berak arazo jakin batzuk barne–Zuzenbideetara igortzen ditu<sup>69</sup>. Nolanahi ere, kasu guztietan auzitegi bereziak arduratuko dira EBME aplikatzean sortzen diren arazoak ebazteaz – edo, hala balegokio, aplikatzekoak diren barne–zuzenbideko arauak–: Estatu Kideetako Lehen eta Bigarren Auzialdiko Europar Batasuneko marka–auzitegiak –EBMEren 123. eta hurrengo artikulua–.

---

<sup>68</sup> Vide FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *El Sistema Comunitario de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995; *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004. GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *La Interacción entre la Marca Comunitaria y la Marca Internacional del Sistema de Madrid*, en «Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor», Tomo 25, 2004–2005, Instituto de Derecho Industrial [Universidad de Santiago de Compostela] & Marcial Pons, págs. 407–416.

<sup>69</sup> Funtsean, lehen mailako garrantzia duten bi puntutan: eskubidea urratzeagatik akzioen arloan eta Batasuneko markak jabetza–objektu gisa duen araubide juridikoa.

### 2.9.2 Ukatzeko arrazoiak

Marka nazionalekin gertatzen den bezala, Batasuneko markak eratze-ko modukoak ez diren zeinu batzuk daude. Kasu batzuetan, debekua absolutua da –inoiz ezin dute marka izan–; besteetan, erlatiboan –abstraktuan, marka izan daitezke, baina kasu zehatzean debekatu egiten da, lehendik ere berdina den edo antzeko beste marka bat dagoelako–.

Baina ezin denez bermatu zeinu horiek inoiz ez direnik marka izango, «ukatzeko arrazoiak», aldi berean, Batasuneko markak deuseztatzeko arrazoiak bihurtzen dira.

Ukatzeko arrazoi «absolutuak» dira, besteak beste, ezaugarri bereizgarriarik ez duten zeinuak –EBMEren 4. eta 7. artikulua–. Kasu horretan sartuko lirateke zeinu *generikoak*, gaitasun edo indar bereizlerik ez dutelako; hala, markarekin babestu nahi den produktu–generoa, hasieran edo ondoren, izendatzen dutenak. Batasuneko marka denez, hizkuntzaren arazoa planteatzen da; nahikoa da, alde horretatik, EBko hizkuntzetako batean izaera generikoa izatearekin. Zeinu hutsalak –zirkulu bat, lerro zuzen bat– edo konplexuegiak direnak –adibidez, slogan marka luzezia– ere izango lirateke.

Era berean, ukapen absolutuaren arrazoitzat jotzen dira beharrezko formez *soilik* osatutako zeinuak –adibidez, botila bat–, salbu eta forma oso berezi bat izan; edo erabilgarritasun–eredu bat badu –EBMEren 7.1.e) artikulua–. Halaber, ezingo da erregistratu “produktuei funtsezko balioa eragiten dion forma edo beste ezaugarri bat” – adibidez, industria–diseinua–; edo marka engainagarriak<sup>70</sup> –EBMEren 7.1.g) artikulua–; hau da, jendeari nahasmendua eragin diezaioketen markak, adibidez, produktuaren izaera, kalitatea edo jatorri geografikoari buruzkoak; edo estatuen eta nazioarteko erakundeen enblemez eratutako markak, baimena izan

<sup>70</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. *La marca engañosa*, Civitas, Madrid, 2002.

ezean –EBMEren 7.1.h) artikulua–; edo interes publikoko enblemez osatutako markak<sup>71</sup>, edo jatorri-deiturak eta adierazpen geografikoak babesteko arauetan oinarrituta erregistroa ukatzen zaizen zeinuak.

Hala ere, salbuespen gisa, izaera bereizgarririk ezagatiko ukapen-ka-suak –EBMEren 7. artikuluko b), c) eta d) letretakoak– ez dira aplikatu ahal izango, baldin eta zeinuak, erabileraren bidez, izaera bereizgarria izatea lortu izan balu –«*Secondary meaning*» edo «ondoriozko bereizgarritasuna»–<sup>72</sup>. Nolanahi ere, zalantzakoa da salbuespen hori zeinu generikoei aplika dakiekeen.

Azkenik, ukatzeko arrazoi «erlatiboak» dira aldeztetik Batasuneko edo nazioko marka bat egotea, nahasmena sor dezakeena –EBMEren 8 artikulua–.

### 2.9.3 Batasuneko markaren gaineko eskubidea

Batasuneko markaren gaineko eskubidea Europar Batasuneko Jabetza Intelektualaren Bulegoan –«EUIPO»– erregistroa eginez eskuratzen da. EBMEak «erregistro- printzipioa» aukeratzen du, Batasuneko marka «jatorriz» eskuratzeko modu gisa –EBMEren 6 artikulua–. Hala ere, nolabaiteko babesa ematen zaie erregistroz kanpoko erabiltzaileei ere. Ildo horretan, EBMEren 8.2. c) eta 60.1.a) artikuluek, inskribatu gabeko marka nabari baten erabiltzaileari aukera ematen diote, marka hori Batasuneko markarekin nahas daitekeenean, eskatzeko, bai inskripzio eza, bai deuseztasuna.

Erregistratzeko prozedura luzea eta konplexua da eta EUIPOri zuzenean aurkeztu behar zaion eskaera batekin hasten da, eta hark bere-

<sup>71</sup> Aurrekoa osatzen duen adierazpen zabala da, Autonomia Erkidegoen, probintzien edo udalerrien insignien, enblemen edo armarren erregistroa galarazten duena.

<sup>72</sup> *Vide* EBMEren 7.3 artikulua.



hala emango du eskaeraren jaso-agiria –EBMEren 30. artikulua–<sup>73</sup>. 2015eko erreformari dagokionez, ez da onartzen, eskaera bulegoan aurkeztu baitzen, eta aukera hori oraindik ere jasota dago MLren 84. artikuluan. Prozedurari berari dagokionez, Espainiako egungo Marken Legeak funtsezko hurbilketa eragin du markak emateko prozeduren artean –maila nazionalen eta Batasunarenean–. Horrela, 2001eko Legearen aurreko Espainiako sistemaren ezaugarri nagusia ofiziozko azterketa oso zurruna izatea zen, tradizionalki erabateko debekuak eta debeku erlatiboak barne hartu zituena. Hala ere, gaur egun, alde hori lausotu egin da neurri handi batean; izan ere, dakigunez, Marken Lege berriaren azpian, PMEB ofiziozko azterketara mugatzen da, funtsean, erabateko debekuak aztertzeraz. Hala ere, hirugarren interesdunak aurka jar daitezke, debeku absolutuetan nahiz erlatiboetan oinarrituta –MLren 19.1 artikulua–. Antzeko zerbait gertatzen da Batasuneko markaren eremuan: prozeduraren hasierako ofiziozko azterketa erabateko debekuetara mugatzen da –forma–alderdiak alde batera utzita: tasak ordaintzea, eskaera behar bezala egitea–; debeku erlatiboek dagokienez –egon litezkeen aurreko markak–, EUIPOk bilaketa bat egitera edo eskatzera mugatzen da, eskatzaileak horrela eskatzen badio –EBMEren 43. artikulua–. Horri dagokionez ikusten da bi prozeduren –naziokoaren eta batasunekoaren– arteko bateratasun nabarmena dela. Baina, aldi berean, hirugarrenek Batasuneko marka emateko aurkez ditzaketen aurkakotasunak ukatzeko kausa erlatiboek buruzkoak izan behar dira soil-soilik, ez debeku absolutuek buruzkoak; Espainiako Legearen pean, aldiz, hirugarren kaltetuen aurkakotasunak era guztietako debekuetara hedatzen dira. Aitzitik, oharpen batzuk egin daitezke, Bulegoak eskabidea ofizioz ukatzea justifikatzen duten arrazoiak ematen dituztenak, erabateko debekuetako batean oinarrituta, hain zuzen ere –EBMEren 45. eta 46. artikulua–.

---

<sup>73</sup> 2015eko erreformaz geroztik, ez da onartzen eskaera PMEBan aurkeztea; hala ere, MLren 84. artikuluan aukera hori gaur egun oraindik onartuta dago.

Europar Batasuneko esparrura mugatuz, EBMEren 46. artikulua erregulazioa eta honen igortzea EBMEren 8. artikulura nahasgarriak bada ere, aurka egiteko legitimazioa dute:

- a) Eskatzen den Batasuneko markaren berdinak diren aurreko Batasuneko edo nazioko marken titular eta eskatzaileek, produktu edo zerbitzu berdinetarako.
- b) Eskatzen den Batasuneko markaren berdinak edo antzekoak diren aurreko Batasuneko edo nazioko marken titular eta eskatzaileek, babestutako produktuak berdinak edo antzekoak izateagatik, jendea nahasteko arriskua dagoenean.
- c) Aurreko nazioarteko marken titularrak, aurreko ataletako inguruabarrak gertatzen direnean.
- d) Estatu Kide batean nabarmen ezagutzen diren aurreko marken titularrak, baldin eta marka nabaria eskatzen den markaren berdina edo nahasgarria bada.
- e) Europar Batasunean ospea duen –marka entzutetsua– aurreko Batasuneko edo nazioko marka baten titularra, nahiz eta produktuak edo zerbitzuak desberdinak izan, betiere berriaren erabiltzea ospearen ustiapen bidegabea bada.
- f) Nazioko marken erregistrokoak ez diren titularrak, baldin eta, beren zuzenbide nazionalaren arabera, Batasuneko marka erabiltzea debekatzeko legitimazioa badute.
- g) Markaren legezko titularrak, agente edo ordezkari batek, bai menik gabe, Batasuneko marka gisa erregistratzea eskatzen duenean.
- h) Jatorri-deitura edo adierazpen geografiko baten ondoriozko eskubideak, legeria aplikagarriaren arabera, egikaritzeko baimena duen edozein pertsonak.

#### 2.9.4 EUIPO

Europar Batasuneko Jabetza Intelektualaren Bulegoa –«EUIPO»– Barne Merkatua Harmonizatzeko Bulegoaren –«BMHB»– ondorengoa da –Alacanten egoitza izanik– eta eginkizun garrantzitsuak betetzen ditu, batez ere marka emateko hasierako fasean, baina baita geroago ere, Batasuneko marka deuseztatzeko eta iraungitzeko eskumena duen erakundea baita. Hain zuzen ere, azken alderdi horretan, EUIPOk, adibidez, barne-eremuan ezezaguna den erliebe bat hartzen du: 2018ko erreformara arte, PMEBk ez du iraungipena deklaratzeko eskumen hain zabal hori, eta ez du deuseztasunerako eskumenik ere. Gaur egun, ordea, bulego baten eta bestearen funtzioak antzekoak dira.

Egiturari dagokionez, kudeaketa-organismoaz gain –Administrazio-Konseilua, Estatu Kide bakoitzeko ordezkari batek, Batzordeko bi ordezkari eta Europar Legebiltzarreko ordezkari batek osatua–, «Aztertzaileak» bereiztea komeni da, marka erregistratzeko prozesuaren lehen fasean nabarmentzen baitira. Hauek, eskaerak betekizun formalak betetzen dituen eta ukatzeko arrazoi absolutuetako batean sartuta dagoen ala ez egiaztatu beharko dute. Gainerakoan, EUIPOk hainbat administrazio-organismo ditu, hala nola:

- a) «Aurkakotasun Dibisioak»: pertsona anitzeko organoa da –hiru kide, horietako bat, gutxienez, jurista–, zeinen oinarriko eskumenak baitira, alde batetik, ukatzeko arrazoi erlatiboak ebaztea; bestetik, marka bat ematearen aurka dagoenak marka hori lehenago ere erabili duen ala ez erabakitzea –eskatzailak zalantzan jartzen badu–.
- b) «Erregistroa eramaten duen Saila»: Erregistroko inskripzioei buruzko ebazpenak emateko eskumena du.
- c) «Deuseztatzeko –iraungitza eta deuseztatza– Dibisioak»: Pertsona anitzeko organoa da, hiru kidez osatua, eta horietako

batek, gutxienez, jurista izan behar du. Batasuneko marka bat iraugitzeko eta deuseztatzeko eskaerei buruz ebazten du.

Era berean, batez ere, hiru «Errekurtso Aretoak» nabarmentzen dira, bakoitza hiru kidez osatua -horietako bi, gutxienez, legelariak-. Horien eskumenak, funtsean, honako hauen ebazpenen aurkako errekurtsoak ebaztea dira: Aztertzailleak, Aurkakotasun-Dibisioak, Erregistroa eramatzen duen Saila eta Deuseztatze-Dibisioak. Beraz, apelazio- errekurtsoak ebazten dituen bigarren auzialdi gisa jokatzeko dute<sup>74</sup>. Errekurtso-Areto horiek emandako ebazpenek balio handiko jurisprudentzia progresiboa eragin beharko dute. Era berean, Errekurtso-Aretoaren ebazpenen aurkako errekurtsoa Auzitegi Orokorren aurrean jar daiteke -EBMERen 72.1 artikulua-; horretarako, bi hilabeteko epea izango da, erabakia jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita.

### *2.9.5 Marka-eskubidea urratzeagatiko akzioak*

Batasuneko markaren titularrak bere aldeko eskusiba-eskubide bat du, bere edukari dagokionez, marka nazionalak ematen duenaren antzekoa. Eskubide hori zaintzeko, akzio batzuk ematen zaizkio titularrari. Arlo horretan, zuzenbide nazionala aplikagarria da, X. Kapituluaren xedatutakoa errespetatuz -EBMERen 122. artikulua eta hurrengoak-. Beraz, legitimazioari, akzioei eta kalte-ordainei buruzko gutzia, Batasuneko markaren gaineko eskubidea urratuz gero, barne Zuzenbideek arautzen dute. Europar Batasuneko marken Nazioko Auzitegiak dira eskudunak. Estatu Kideek ezarri beharko dituzte Auzitegi horiek -lehen eta bigarren auzialdikoak- “ahal bezain kopuru mugatuan”. Uztailaren 9ko 8/2003 Lege Organikoak, Konkurtso Erreformari buruzkoak, Botere Judizialaren Lege Organikoa -BJLO- aldatzen duenak, eskumen esku-

<sup>74</sup> Errekurtso horiek xehetasun handiz EBMERen VII. Kapituluaren -66.etik 73.era bitarteko artikuluetan- arautzen dira.

siboa ematen die Alacanteko merkataritza-arloko epaitegiei Batasuneko marken inguruan sor daitezkeen auziak aztertzeko, eta jurisdikzioa nazio-lurralde osora zabaltzen du<sup>75</sup>.

#### 2.9.6 *Iraungitzea eta deuseztasuna*

a) *Iraungitzea*.- Batasuneko marka iraungitzeko arrazoiei dagokienez, uko egitea edo berritu gabeko epea igarotzea alde batera utzita, erabilerazagatik iraungitzea nabarmentzen da -EBMERen 18. eta 58. artikulua-. Batasuneko marka hamar urterako ematen da, eta mugarik gabe luza daiteke epealdi berdinetan. Hala ere, titularra marka erabiltzera behartuta dago, “erregistratzen denetik bost urteko epean”, eta erabilerahori bost urtez jarraian ez eteteko obligazioa du -EBMERen 15. artikulua-. Erabilerak “eraginkorra” eta nabaria izan behar du. Erabilerarik ezagatikozehapena, barne-mailan bezala, erabilerarik ezagatikoz iraungipena da -EBMERen 58. artikulua-, eta edozein interesdunek eskatu ahal izango dio EUIPOri -baita errekonbentzio-demanda bidez ere-.

Berezitasun handiagoa du *tolerantzia bidezko iraungipen-instituzioa* deritzonak -EBMERen 61. artikulua-; egia esan, ez da iraungitze-kasubat zentzu hertsian. Horren arabera, nazioko markaren titularrari ondorengo Batasuneko marka baten aurkako defentsa-akzioak kendu ahal zaizkio -funtsean, deuseztasuna eskatzeko aukera-, baldin eta kontzienteki bost urtez jarraian marka hori erabiltzea onartu badu bere nazioko marka babestuta zegoen Estatu Kide horretan, nahiz eta, izena gorabehera, nazioko marka horren benetako iraungitzea ez ekarri. Aipatu izan den bezala<sup>76</sup>, «*estoppel*» doktrinaren europar egokitzapen bat da, Espainiako barne-legerian 2001eko Marka Legearen bidez ezarri izan dena.

<sup>75</sup> 2. artikulua, BJLOaren 86.bis artikulua txertatzen duena; *vide*, halaber, MLren 1. Xedapen Gehigarria, 23/2018 Errege Lege-Dekretuak aldatua.

<sup>76</sup> *Vide supra* 17. orrialdea.

b) *Deuseztasuna*.– Ukatzeko arrazoi absolutuak eta erlatiboak Batasuneko marka deuseztatzeko arrazoi bihurtzen dira. Deuseztasun absolutuaren arrazoiaren artean daude, alde batetik, ukapen absolutuaren arrazoiak –EBMEren 7. artikulua<sup>77</sup>; bestetik, marka fede txarrez eskatu izana<sup>78</sup>.

Deuseztasun erlatiboaren arrazoiaren artean, ukatzeko arrazoi erlatiboak<sup>79</sup>, bai eta egile- eta jabetza industrialaren eskubide jakin batzuk ere<sup>80</sup>.

Deuseztasuna foro desberdinetan eztabaidatzen da; EBMEren 63.etik 65.era bitarteko artikuluetan ezartzen den deuseztasun prozedura azaltzen bada, kasu horretan, EUIPOren aurrean ezarriko da – Deuseztatze-ko Dibisioak–; aldiz, deuseztasuna errekonbentzio bidez eskatzen bada, orduan, Batasuneko markaren hauste-demanda izapidetzen ari den Europar Batasuneko marken Nazioko Auzitegi baten aurrean, alderdi demandatuak demandatzailearen marka deuseztatzearen auzia planteatu ahal izango du errekonbentzio bidezko demanda baten bidez.

Legitimazio aktiboa oso zabala da; horrela, legitimazioa dute: edozein pertsona fisiko edo juridiko, bereziki enpresarioen eta kontsumitzaileen elkargoek eta abar –EBMEren 63. artikulua–.

<sup>77</sup> Emateko izapidean oharpenak bakarrik egin ahal izan zitzaizkiren hirugarrenek, orain erabateko debeku hori baliatzeko aukera dute, prozedurako alderdi gisa onartzuz.

<sup>78</sup> Adibidez, titularrak marka eskatzean hirugarren baten eskubideei iruzur eginez jardun duenean.

<sup>79</sup> Aurreko zeinu berdinak edo nahasgarriak, «zeinu» gisa ulertuta, besteak beste, aurreko Batasuneko markak; Estatu Kide batean erregistratutako aurreko nazioko markak; aurreko nazioarteko markak, Estatu Kide bateko aurreko marka nabariak eta Europar Batasunean edo Estatu Kide batean entzutetsuak diren markak.

<sup>80</sup> Izan ere, deuseztasun-prozedura da titularrek lehen aldiz Europar Batasuneko marka batekin gatazkan sartzen diren nortasun-, egile- edo jabetza industrialaren eskubideak argudiatu ahal izateko esparrua, marken Espainiako Zuzenbidean ez bezala, non inguruabar horiek debeku erlatiboak baitira eta emakidaren unean jada balia baitaitezke.

### III. BESTE ZENBAIT ZEINU BEREIZGARRI

#### 3.1 Merkataritza izena

Merkataritza izena zeinu bereizgarria da, enpresaburua bere lehiakide-  
engandik indibidualizatzeko eta bereizteko aukera ematen duena, enpre-  
sa baten titularra den aldetik. Hala adierazten du Marka Legearen [ML,  
hemendik aurrera] 87.1 artikulua: “Merkataritza izentzat hartzen da  
enpresa bat merkataritza-trafikoan identifikatzen duen eta jarduera ber-  
dinak edo antzekoak garatzen dituzten gainerako enpresetatik bereizteko  
balio duen eta irudikapen grafikoa izan dezakeen zeinu oro”<sup>81</sup>.

Trafikoan parte hartzen duen edozein enpresak merkataritza izen bat  
du. Hala ere, aurreko Markei buruzko Legean, izen horren inskripzioa  
PMEBn aukerakoa zen soilik - 1988ko MLko 78.1 artikulua-. Gaur egun  
zehaztasun hori desagertu egin da. Arrazoia hurrengo hau dela uste daite-  
ke, hau da, Marken Lege berrian merkataritza izenaren arauketa marken  
eraentzara hurbiltzea modu nabarmenean -*vide*, horrela Zioen azalpena-.

Merkataritza izena, bereziki, honako hauek osatu dezakete: a) izen pa-  
tronimikoak, izen sozialak, pertsona juridikoen izendapenak; b) fanta-  
siazko izendapenak; c) enpresa- jardueraren xedeari buruzko izendape-  
nak; d) anagramak eta logotipoak; e) irudiak, figurak eta marrazkiak<sup>82</sup>; eta  
aurreko zeinuen edozein konbinazio (-87.2 ML). Azaldutakotik hurren-  
goa ondorioztatzen da, Marken Legeak askatasun handiko irizpide bat  
sartu duela pertsona fisikoen zein juridikoen merkataritza izena eratzeko,  
enpresario-pertsona fisikoei beren izen eta abizenak ez diren fantasiako  
merkataritza izenak erabiltzea baimentzen baitzaie.

Ohikoa da merkataritza izen eta marka gisa zeinu bera erabiltzea. In-  
darrean dagoen Legeak kasu hori berariaz aipatzen ez badu ere -bai, or-

<sup>81</sup> Horrela, aurreko Legearen 76. artikulua idazkera nahasia hobetu egin da.

<sup>82</sup> Hau berritasuna da.

dea, 1988ko MLk-, ezerk ez du eragotzi behar. Normalena bi erregistro desberdin egitea izango da -bata, marka gisa, eta, bestea, merkataritza izen gisa-. Hala ere, hori -1988ko MLaren 78.3 artikulua ez bezala- jada ez da espresuki agintzen. Hain zuzen ere, hurrengo uste daiteke, hau da, deuseztasun erlatiboko kausen arloko arauketa berriak eta markaren eta merkataritza izenaren arteko funtsezko hurbilketak babes egokia ematea ahalbidetuko dutela, nahiz eta erregistro bikoitza egin ez.

Nahiz eta bat etorri ahal izan eta, askotan, hala gertatu, merkataritza izena ez bezalakoak dira banakako enpresarioaren izen zibila -nortasuna- edo pertsona juridiko-enpresarien izendapena; bai sozietate pertsonalisten -kolektiboen eta komanditarioen- sozietate- izena [Merkataritza Kodearen<sup>83</sup> 126. eta 146. artikulua]; bai sozietate kapitalisten -Sozietate Anonimo eta Erantzukizun Mugatuko Sozietateen<sup>84</sup>- izendapena, nahitaez Merkataritza Erregistroan inskribatuta agertzen dena. Hala ere, eta nahiz eta figura desberdinak izan, erregistro desberdinetan inskribatzen direnak, merkataritza izenaren eta izendapen sozialen artean, oso posible da gatatzak planteatzea homonimia edo antzekotasun kasuetan, indarren dagoen Marken Legea -neurri batean behintzat- ebazten saiatzen dena. 1988ko Markei buruzko Legearen arabera, merkataritza izenak eta izendapen sozialak helburu desberdinak lortu nahi dituztenez, interesdunak ziurtatu behar zuen hautatutako zeinua libre edo erabilgarri zegoela, bai izendapen sozialen esparruan -Merkataritza Erregistro Zentralaren ziurtagiriaren bidez-, bai zeinu bereizgarrien esparruan. Bestela, epai judizial baten bidez sozietatearen izendapena baliogabetua izateko arriskua zuen, eta horrek aldatzera behartzen zuen, aurretiazko zeinu bereizgarri batekin

<sup>83</sup> Merkataritza Kodea: hemendik aurrera, MK.

<sup>84</sup> Sozietate Anonimoa: hemendik aurrera, SA.

Erantzukizun Mugatuko Sozietatea: hemendik aurrera, EMS.



bat zetorrelako edo nahasmena sortzen zuelako<sup>85</sup> Beste batzuetan, eta horri buruzko arau zehatzik ez zegoenez, posible zen jurisprudentziak, izendapena aldatzera behartu gabe, sozietatea kondenatzea izendapen sozial gisa soilik erabiltzera, zeinu bereizgarriaren funtziorik gabe<sup>86</sup>.

Horiek ziren irtenbide posibleak 1988ko Legearen arabera. Legegilea arazo izugarriaren jakitun izan da eta askotariko irtenbideak eskaintzen saiatzen da. Horrela, izendapen soziala, izen soziala edo baita merkataritza izena ere, espresuki, debeku erlatibo bihurtzen dira, sozietateari marka- edo merkataritza izena- berdin-berdin edo antzeko bat erregistratzearen aurka egiteko ahalmena ematen diotenak, aplikazio-eremua berdina edo antzekoa izateagatik, inskribatu nahi den markaren -edo merkataritza izenaren- eta izendapen sozialaren artean publikoa nahasteko arriskua sor daitekeenean -MLaren 9 d) artikulua-<sup>87</sup>. Hori guztia, baldin eta izendapen edo izen sozialaren edo merkataritza izenaren titularrak frogatzen badu “zeinu horien erabilera edo ezagutza nabarmena lurralde nazional osoan” -MLaren 9.1.d) artikulua-. Aldi berean, gatazka hori deuseztasun erlatiboko kausa bihurtzen du -MLaren 52.1 eta 91 artikulua-. Bestalde, aurreko Legean gaizki ebatzitako gai bati ere erantzun egokia ematen zaio -1988ko MLaren 77 artikulua-, hau da: Jabetza Industrial Babesteko Pariseko Batasunaren Hitzarmenaren 8. artikulua argudiatu ahal duten inskribatu gabeko merkataritza izen baten titular diren atzerritarrek aurka egiteko aukera berberak izango dituztela, baldin eta “erregistratu gabeko beren merkataritza izenaren erabilera edo ezagutza nabarmena Espainian egiaztatzen badute” -MLaren 9.1 d) artikulua-.

<sup>85</sup> Auzitegi Gorenaren Epaiak, 1985eko uztailaren 16koa eta 1995eko ekainaren 26koa. Eskuarki, egintza desleiala ere izan daiteke, Konkurrentzia Desleial Legearen -KDL- 6. eta 12. artikulua urratzen dituelako.

<sup>86</sup> Auzitegi Gorenaren 1994ko urriaren 21eko epaia.

<sup>87</sup> Artikulu hau merkataritza izenei ere aplikatu behar zaie, MLren 87.3 eta 88 artikuluen arabera.

Halere, aldi berean, Legeak beste fronte batean jarduten du –Merkataritza Erregistro Zentralak Sozietateen izendapenak egiaztatzean– eta eskatutako sozietate-izena ukatzeko agintzen du “marka edo merkataritza izen nabari edo entzutetsu batekin bat datorrenean edo nahasmena sor dezakeenean, lege honen arabera” –MLaren 14. Xedapen Gehigarria–.

Era berean, modu zorrotzean ebazten du epai batek marka-eskubi-dea –edo merkataritza izena– urratzeagatik sozietatearen izendapena aldatzea agintzen duenean sortutako arazoa eta sozietateak urtebeteko epean egiten ez duenean: ondorioa da sozietate hori “eskubide osoz deseginda” geratuko dela –MLaren 17. Xedapen Gehigarria–. Azken batean, hori guztia osatzen da Gobernuari ematen zaion aginduarekin, hots, Kongresuari izendapen sozialei buruzko Lege-Proiektu bat igortzeko aginduarekin –MLaren 18. Xedapen Gehigarria–.

Marken Legeak ez du ezer esaten merkataritza izen eratorriari buruz; izen hori enpresaburu batek sortu eta erabili ondoren, beste enpresaburu batek jasotzen du, ustiatzen jarraitzen duen beste enpresarioarengandik jasotako enpresa batekin batera, eskualdatzailearen merkataritza izenari eusteko. Kasu hori ohikoa da, merkataritza izena enpresa osoarekin eskualdatu ohi baita [izan ere, aurreko legeak baterako eskualdaketa baino ez zuen baimentzen –1988ko MLaren 79 artikulua–]; gaur egun, artikuluetan ez da ezer esaten, baina Legeak berak aldarrikatzen du merkataritza izenaren “lagapen askearen” printzipioa ezartzen dela, hau da, enpresatik kanpo –Zioen Azalpena–. Kasu horretan, eskuratzailleak –eskualdatutako enpresaren bezeroak mantentzeko– eskualdatzailearen merkataritza izena gorde dezake, nahiz eta patronimikoa izan, trafikoan erabiltzeko, nahiz eta bere izena ez izan.

Merkataritza izena *inter vivos* zein *mortis causa* eskualdatu daiteke, baina, esan bezala, normalean enpresarekin batera egingo da. Lehenengo kasuan, eskualdatzailearen eta eskuratzaillearen adostasuna eskatzen da, eta

komenigarria da eskualdaketa PMEBn inskribatzea, hirugarrenen aurrean ondorioak izan ditzan –MLaren 46.3, 49. eta 50. Artikuluak–, bereziki, titularrari esleitzen dion erabilera-esklusibotasuna –MLaren 90 artikulua–. Halaber, *mortis causa* eskualda dakioke enpresaren ustiapenean hildakoaren oinordekoa denari edo osorik edo erabat jasotzen duenari.

### 3.2 Establezimenduaren errotulua

Markei buruzko abenduaren 17ko 17/2001 Legearen artikuluetan ezabatu egin da establezimendu-errotuluaren erregistro-babesa, establezimendu bat jendeari ezagutarazteko eta jarduera berdinetara edo antzekoetara bideratutako beste batzuetatik bereizteko balio duen ikur edo izendapen gisa. Erabaki horretan, zeinaren justifikazioa ez baitago guztiz argi, badirudi arrazoi batzuk daudela, zeinu bereizgarri gisa duten garrantzi kualitatibo erlatiboarekin zerikusia dutenak. Aurrekoak ez du esan nahi, jakina, desagertuko direnik, ez eta arauketarik gabe geratuko direnik ere: arauketa konkurrentzia desleiala erreprimitzeko arau orokorretan bilatu beharko da. Marka Legearen Zioen Azalpenak, baita eta bere 3. Xedapen Iragankorrak, arautegi horretara berariaz bidaltzen dute. Zehatzago, 6. artikulura [nahaste-egintzak] eta 12. artikulura [besteren ospearen ustiapena] jo ahal izango da, eta, hala balegokio, 11. artikulura [imitazio-egintzak].

### 3.3 Izendapen geografikoak

Zeinu bereizgarrien sektorean sartu behar dira, halaber, «Izendapen geografikoak», eta halakotzat jo daitezke haiek babestutako produktu edo zerbitzuak zein leku geografikotatik datozen adierazten dutenak<sup>88</sup>.

<sup>88</sup> GÓMEZ LOZANO, María del Mar. “Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 233, Madrid, 1999, págs. 1163-1190; “La denominación geoturística como estratégica de la promoción de

Arlo honetan hainbat arazo adierazi daitezke. Alde batetik, marka gisa izendapen geografiko bat erabiltzeko arazoa azaltzen da. Hasiera batean, erantzunak ezezkua izan behar du, kontuan hartuta MLaren 5.1.c), g), h), i) eta j) artikulua ezartzen dituen marka izateko erabateko debekua; debeku hauek hurrengo zeinu hauek eragozten dituzte marka izateko: a) produktuaren “jatorri geografikoa” izendatzeko balio duten zeinuz “*soil-soilik* osatutako” zeinuak; b) Jatorri-deituren, adierazpen geografikoen, ardoen termino tradizionalen eta espezialitate tradizional bermatuen arloko nazioko edo nazioarteko legediaren arabera baztertuta geratzen diren zeinuak<sup>89</sup>. Oro har, eta 1988ko Legearekin alderatuta, esan daiteke murriztu egiten dela marka gisa izendapen geografiko bat erabiltzeko aukera. Kontuan izan behar da, gainera, MLaren 5.1.g), h), i) eta j) artikulua adierazten dituen debekuei dagokienez, ez dela aplikatuko MLaren 5.2 artikulua ezartzen duen «bereizgarritasun eratorriaren doktrina»<sup>90</sup>. Hala eta guztiz ere, Hala eta guztiz ere, adierazpen geografi-

---

los destinos turísticos en España. Consideraciones sobre su régimen jurídico”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 236, Madrid, 2000, págs. 695-716. GUILLÉN GARAU, JAVIER. *Denominaciones geográficas de calidad. Estudio de su reconocimiento y protección en la O.M.C., la UE y el Derecho español*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008. JIMÉNEZ BLANCO, PILAR. “La protección de las denominaciones geográficas en el ámbito comunitario. Comentario a la Sentencia TJCE de 7 de Mayo de 1997”, en *La Ley*, nº 5, Madrid, 1997, págs. 1740-1743. MAROÑO GARGALLO, MARÍA DEL MAR. *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, ÁNGEL. *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*, Atelier, Barcelona, 2008. PÉREZ PEREIRA, MARÍA. “Problemas que se plantean entre nombres de dominio y marcas en Internet, en *Revista de la Contratación Electrónica*”, nº 20, Madrid, 2001, págs. 41-60.

<sup>89</sup> Hau 17/2001 Legearen berritasuna da, 1994ko Europar Batasuneko Markaren Erregelamenduan ezarrita duena. Alderatu ere, 6/2015 Legearen 13.5 artikulua, Jatorri-Deiturei eta Adierazpen Geografiko Babestuei buruzkoa. Lege honetan eta 2012ko Azaroaren 21eko 1151/2012 Europar Erregelamenduko 14.1 artikuluan Jatorri-Deituretarako eta Adierazpen Geografikoetarako debekua agertzen da.

<sup>90</sup> Doktrina horren arabera, marka-debeku batzuk aplikatzeari utz dakioke, baldin eta markak, nahiz eta beraiek izan, izaera bereizgarria hartu izan balu, marka erabiltzearen ondorioz.

koak erabil daitezkeela ulertu behar da, adierazpen deslokalizatzaileekin batera erabiltzen direnean, fantasiazkoak soilik izan daitezten, edo markaren osagarri izan daitezten, fabrikatzailea zonaldekoa denean, Berariazko legeriak debekatzen ez badu.

Hala eta guztiz ere, eta hain zuzen ere bere xedea dela-eta, MLaren 5.1.c) artikuluko debekua ez zaie aplikatzen ere marka kolektiboetara eta berme-markei, produktuen jatorri geografikoari buruzko errakuntzarik eragiten ez badu<sup>91</sup>. Are gehiago, berariaz aurreikusten da marka kolektibo-edo berme-marka- gisa “jatorri geografikoaren adierazpen” bat izan daitekeela –63.2 eta 69.3 MLaren artikulua-. Hala ere, marka kolektiboak edo berme-markak ez diote titularrari ahalmenik ematen “izendapen geografiko bat erabiltzeko baimena duen hirugarren bati aurka egiteko” MLaren 62.3, *in fine*, artikulua-.

Hori alde batera utzita, jatorri adierazpen faltsuak erabiltzea konkurrentzia desleialeko egintzat har liteke, bai engainagarria izateagatik –KDLaren 5. artikulua-, bai besteren ospearen ustiapen-egintzetan sar daitekeelako –KDL 12.2 artikulua-; manu hauek debekatu egiten dute, bereziki, “[...] jatorri-deitura faltsuak erabiltzea, produktuaren benetako jatorriari buruzko adierazpenarekin batera, edo “eredu”, “sistema”, “mota”, “era” edo antzeko esamoldeak erabiltzea”. Halaber, eta jatorriari buruzko adierazpen faltsuak publizitateaz baliatu badira, zilegi ez den publizitatea izan daiteke, engainagarria delako

–Publizitateari buruzko Lege Orokorren [hemendik aurrera, PLO] 3.e) artikulua–<sup>92</sup>.

Eraentza berezia duten izendapen geografikoak daude. Babestutako jatorri-deiturak –BJD– eta babestutako adierazpen geografikoak –BAG–

<sup>91</sup> Alderatu MLaren 62.3 eta 68.3 artikuluen salbuespenak.

<sup>92</sup> Manu honek Konkurrentzia Desleialaren Legean xedatutakora birbidaltzen du.

dira, maiatzaren 12ko 6/2015 Legean arautuak. Lege honek indargabetu egiten ditu Mahastiari eta Ardoari buruzko uztailaren 10eko 24/2003 Legearen gai horri eskainitako manuak, nahiz eta haien aplikazio-eremua autonomiaz gaindiko lurralde-eremuko BJD eta BAGetara mugatuta egon<sup>93</sup>. Babestutako «Jatorri-deituratzat» eta «adierazpen geografikotzat» zer ulertu behar den zehazteko, Legearen 10. artikulua Europako araudira bidaltzen du. Araudi hori, gaur egun, azaroaren 21eko 115/2012 Erregelamenduan dago ezarrita, nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitate-araubideei buruzkoan. Erregelamenduaren 5. artikulua arabera, «jatorri-deitura» honako hau da: “Produktu bat identifikatzen duen izendapena: a) leku jakin bateko, eskualde bateko edo, salbuespen gisa, herrialde bateko jatorrizkoa dena; b) haren kalitatea edo ezaugarriak, funtsean edo eskusiboki, ingurune geografiko jakin bati dagokiona, hari atxikitako natura edo giza faktoreekin, eta c) ekoizpen-fase guztiak zehaztutako eremu geografikoan burutzen direnean”.

Ez dira hain zorrotzak «adierazpen geografikoaz» hitz egin ahal izateko betekizunak; izan ere, nahikoa da ekoizpen-faseetako bat –eta ez denak– zehaztutako eremu geografikoan burutzea; aldi berean, aipatutako gainerako betekizunak leundu egiten dira. Bi kasuetan, ordea, erregelamendua BJD edo BAG gisa erabil daitezkeen izenen ezaugarriez arduratzen da. Alde batetik, ezin dira halakotzat erregistratu “*termino generikoak*”, ez eta landare-barrietate baten edo animalia-arraza baten izenarekin gatazkan sartzen direnak ere, produktuaren benetako jatorriari dagokionez errakuntza eragiteko moduan. Bestalde, jatorri-deitura edo adierazpen geografiko gisa proposatutako izenak ezin izango dira erregistratu, marka baten ospea edo nabaritasuna eta marka hori erabili den denbora direla-eta, produktuaren benetako identitateari dagokionez kontsumitzailea nahasteko arriskua legokeenean –Erregelamenduaren 6. artikulua–.

<sup>93</sup> Bestela, eskumena, printzipioz, autonomia-erkidegoek dute –Konstituzio Auzitegiaren 112/1995 Epaia, uztailaren 6koa–.

6/2015 Legeak nekazaritzako edo elikagaigintzako edozein produkturi buruzko jatorri- deiturak eta adierazpen geografikoak babesten dituen arren, ezin da ukatu haren aplikazio-eremu nagusia ardoak eta gainerako edari espirituak direla. Alde horretatik, aukera ematen du orain arte ardo bat BJD edo BAG bati<sup>94</sup> atxikita dagoela adierazi izan duten terminoak mantentzeko, nahiz eta haren eraentza juridikoa BJD eta BAG arauetara egokituz –Legearen 3.Xedapen Gehigarria–.

Jatorri-deitura eta adierazpen geografiko bakoitza administrazio-arau baten bidez onartu beharko da eta beren kudeaketa dagokion Kontseilu Arautzaileak egin ahal izango du, zeinek ere betekizunak behar bezala betetzen direla zainduko baitu -15. eta hurrengo artikulua-. Bere helburuak betetzeko –ordezkaritza, defentsa, bermea, merkatuaren ikerketa eta garapena, eta dagokion izendapenean edo adierazpenean babestutako produktuen sustapena– kudeaketa-organoak zenbait ahalmen ditu eta, horien artean, nabarmentzekoa da baldintza-agiria betetzen dela zaintza<sup>95</sup>; era berean, administrazio- eta jurisdikzio-organoen aurrean edozein erabilera salatu ahal izango du<sup>96</sup>.

Nabaria da jatorri-deituretan mugatutako eremuko enpresarien interesak daudela, baina baita kontsumitzaileen interesak ere. Zentzu horretan, eskuratzen den produktuak baldintza jakin batzuk betetzen dituen berme inplizitua dakar. Horregatik, praktikan ez da erraza izaten mugatzea zer diren jatorri-deiturak eta zer berme-markak, zeinak –ezin da ahaztu– izendapen geografikoak ere izan baitaitezke. Berme-

---

<sup>94</sup> “Lurreko ardoa”, “Eskualde jakin batean ekoizitako kalitateko ardoak”, “Jatorri-deitura duten ardoak”, “Jatorri-deitura kalifikatua duten ardoak” –ohiko jatorri-deituraren berezko betekizunetz gain betekizun gehigarri batzuk eskatzen ditu– eta “Ordainketa-ardoa”.

<sup>95</sup> Baldintza agiriak, besteak beste, produktuaren eta ekoizpen-metodoaren deskribapena ezartzen ditu – 1151/2012 Erregelamenduaren 19.artikula–.

<sup>96</sup> *Vide* Legearen 16. artikulua.

markatzat hartzen da honako hau ziurtatzen duen zeinu edo baliabidea: “Aplikatzen zaizkien produktuek edo zerbitzuek betekizun komun bartzuk betetzen dituztela, bereziki, produktuaren kalitateari, osagaiei, jatorri geografikoari, baldintza teknikoei edo produktua egiteko edo zerbitzua emateko moduari dagokienez –MLaren 68. artikulua–. Hala ere, Marken Legeak, egoera hori konpondu nahian, ezartzen du berme-marka gisa erregistratu ahal izango direla merkataritzan produktuen edo zerbitzuen jatorri geografikoa adierazteko balio dezaketen zeinu edo oharrak. Hala eta guztiz ere, berme-markak emandako eskubidearen ondorioz, titularrak ezin izango dio hirugarren bati debekatu merkataritzan zeinu eta ohar horiek erabiltzea, betiere erabilera hori industria- edo merkataritzar- arloko jardunbide leialen arabera egiten bada –MLaren 62.3 eta 86. Artikuluak–. Bereziki, berme-marka horrek ezin izango dio aurka egin izendapen geografiko bat erabiltzeko baimena duen hirugarren bati –MLaren 62.3 artikulua, *in fine*-. 2001. urtea baino lehenagoko arauketak ez bezala, zeinak berariaz debekatzen baitzuen erregistro bikoitza –jatorri-deitura gisa eta berme-marka gisa–, Marken Legeak ez du alderdi horretan eragiten, eta soilik zehazten du jatorri geografiko bati buruzko berme-markak ezingo direla aurka ezarri izendapen geografikoen aurrean, betiere izendapen horiek Legean ezarritako betekizunak betetzen badituzte. 6/2015 Legearen 13.5 artikulua eta 1151/2012 Erregelamenduaren 14.1 artikulua eragotzi egiten dute marka gisa –edo merkaritza-izen edo arrazoi sozial gisa– erregistratzea Jatorri-Deitura edo Adierazpen Geografiko gisa babestutako izen bat errepikatzen, imitatzen edo ebasten duten zeinuak, baldin eta antzeko produktu edo produktu berberei aplikatzen bazaizkie, konparagarriak badira, osagaitzat har badaitezke edo haien ospez balia badaitezke”. Alderantziz, ezin izango da Jatorri-Deitura edo Adierazpen Geografiko baterako proposatutako izena erregistratu, baldin eta, aurreko marka baten izen ona eta ezarpena direla-eta, produktuaren benetako nortasunari buruz nahasteko arriskua badago –1151/2012 Erregelamendua-



ren 6.4 artikulua—. Dena den, ez da ezer esaten izendapenaren edo adierazpenaren titularra den taldeak, aldi berean, zeinua marka kolektibo edo berme- marka gisa erregistratzeko eska dezakeen ala ez. 6/2015 Legearen 13.7 artikuluaaren arabera, kontrako zentzuan interpretatuz, erantzun positiboa ezar daiteke, debekatu egiten baitie Jatorri-Deitura edo Adierazpen Geografiko bateko operadoreei “Jatorri- Deitura edo Adierazpen Geografiko horretako produktuetarako marken erabilera eskusiboa eskatzea”.

#### IV. ZEINU KIDEAK. INTERNETEKO DOMEINUAK

##### 4.1 Kontzeptua eta motak

Interneteko domeinu-izenek web-orriak kokatuta dauden sarera konektatutako ordenagailuak alfa-zenbaki konbinazio baten bidez identifikatzeko funtzioa betetzen dute. Horregatik, erraz gogora daitekeen izen bat bilatu nahi izaten da, hasiera batean zenbaki-sekuentzia oso luzea dena ordeztuz, oso zaila baita buruz ikastea. Ikuspuntu horretatik, domeinu izenen funtzioa telefono zenbakiak betetzen dutenaren antzekoa izan liteke. Diferentzia da azken horiek ez dituela erabiltzaileak libreki aukeratzen eta domeinu-izenak bai. «*Domain Name System –DNS–*», beraz, sistema mnemotekniko bat izango litzateke, mundu osoan Internetera konektatutako ekipo informatiko bakoitzerako izen uniboko bat esleitzeko eta erabiltzeko aukera ematen duena.

*Lehen mailako domeinu-izenak* daude «*top level domains*», bai *generikoak*<sup>97</sup>, bai *lurraldekoak* edo *herrialdekoak* «*country code*»<sup>98</sup>. Beste alde

---

<sup>97</sup> Adibidez, AEBko erregistro edo esleipen erakundeetan [NSI; gaur egun, ICANN domeinu-izenen kudeaketaz arduratzen den erakundea da], eskatzen diren «.com», «.org», «.net», «.edu» adierazpen ezagunak.

<sup>98</sup> «.de», «.es», «.uk», etab. Hauek maila nazionalen eskuordetutako erakundeek kudeatzen dituzte – ES- NIC-. Espainiako kasuan, lehengo fase batean esleipen-lana CSICen

batetik, *bigarren mailako domeinu-izenak* daude –«secondary level domains»–; horrela ulertzen da «.com» edo «.es»-en aurreko guztia. Era berean, hirugarren mailako domeinu-izenak sortzeko aukera aurreikusten da, domeinuak edo bigarren mailako adierazleak sortuz, «.es» herrialde-kodearen estalduraren barruan –«com.es», «nom.es», «org.es», «gob.es» eta «edu.es»-Espainiari dagokion «.es» herrialde-kodearen peko Interneteko domeinu-izenen Plan Nazionalaren 8. artikulua –Maiatzaren 19ko ITC/1542/2005 Aginduaren bidez onartua izan dena<sup>99</sup>.

## 4.2 Eraentza printzipioak

Domeinu izenek eta zeinu bereizgarriek funtzio desberdinak betetzen dituzten arren, ohikoak dira batzuen eta besteen arteko gatazkak. Izan ere, biak erregistroaren sisteman oinarritzen badira ere, leku ezberdinetan erregistratzen dira. Horrela, markak PMEBn inskribatzen dira, «.es» domeinuak, Red.es-en eta domeinu generikoak –«com» pekoak, adibidez- AEBn INTERNICen inskribatzen dira, NSI enpresaren bidez –gaur egun ICANN-. Gainera, domeinuen erregistroa –«com»-en kasuan, behintzat, ohikoenak baitira- egiten da kontuan hartu, bereziki, erregistroa emateak kaltetu ditzakeen hirugarrenak daudela; hau da, mugarik gabeko edo askatasun absolutuaren printzipioan oinarrituta. Aitzitik, gutxienez «.es» domeinu peko eremuan, estatuan oso sistema murriztailea jarraitu da, neurri handi batean gatazkak prebenitzen edo saihesten dituena.

---

–Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorena- esku egon zen, hain zuzen ere Red-IRISen. Ondoren, «.es» herrialde-kodearen pean domeinu-izenen esleipena Espainiako Teletxarren Sare Teknikoaren erakunde publikoari –RETEVISION- esleitu zitzaion. Gaur egun, Red.es enpresa-erakunde publikoa da domeinu-izenak «.es» domeinuaren pean esleitzeko agintaritzza –Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoa buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 6. Xedapen Gehigarria-.

<sup>99</sup> AGOSTINOY GUILAYN, Albert. *Régimen jurídico de los nombres de dominio. Estudio sobre sus principales aspectos técnicos y legales*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002.

Hala eta guztiz ere, ITC/1542/2005 Aginduak, aurrekoak ez bezala, askatasun handiagoko sistema bat ezartzen saiatzen da, zenbait murrizketa ezabatuz.

Gainera, eta batez ere, domeinu-izenen inskripzioak, ageriko arrazoi teknikoengatik, zorrotz jarraitzen du «*First come, first served*» printzipioa, eta, beraz, domeinu-izen jakin bat inskribatzera datorren lehenengoari bakarrik emango zaio babes a –ezinezkoa da bi domeinu-izen berdin egotea «*top level domain*» beraren pean, horrek domeinu-izeni buruz aldarrikatzen den mundu-bakartasunaren aurkako zuzentaraua erasotzea ekarriko lukeelako–. Honi dagokionez, berdin dio bi eskatzaile izatea eta beren etxebizitzak herrialde ezberdinetan edukitzea.

Aitzitik, marken esparruan, herrialde berean bi marka berdin egotea posiblea da –biak ere PMEBn erregistratuta–, baldin eta marka bakoitzak babesten dituen produktuak edo zerbitzuak desberdinak badira, eta, beraz, nahasketarik ez badago –“espezialitate printzipioa”–<sup>100</sup>.

### 4.3 Gatazkak zeinu bereizgarriekin

Hainbat gatazka sor daitezke domeinu-izenen eta zeinu bereizgarrien artean –batez ere markak–. Horri dagokionez, zenbait kasu multzo adierazi ahal dira, horietako batzuk oso ezagunak<sup>101</sup>.

<sup>100</sup> Hala ere, kontuan hartu behar da marka nabariak eta entzutetsuek osatzen duten salbuespen garrantzitsua, eta, are gehiago, 2001eko Marka Legearen eta beronen aldaketa ezarri duen 23/2018 Errege Dekretu-Legearen arabera.

<sup>101</sup> ARIAS POU, María. “Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio”, en *Revista de la Contratación Electrónica*, nº 76, Madrid, 2006, págs. 3-41. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. *Apuntes de Derecho Mercantil*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020, págs. 532-537. CARBAJO GASCÓN, Fernando. *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2002. PEINADO GRACIA, Juan Ignacio & MARTÍN SERRANO, Jesús María. “Luces y sombras del procedimiento administrativo de la OMPI en conflictos sobre la titularidad de nombres de dominio (GTLD)”, en *Revista de la Contratación Electrónica*, nº 16, Madrid, 2001, págs. 3-50.

a) Alde batetik, *pirateria*, zentzu zabalean, —«*hijacking*», «*domain name grabbing*», «*warehousing*»—, non oso ezagunak diren enpresen marka edo merkataritza izenekin bat datozen domeinu-izenen inskripzioa egiten baita, baina ez trafikoan helburu bereizgarriekin erabiltzeko asmoarekin, baizik eta titular “*naturalei*” erregistroa “*ixteko*” eta edukiz hutsik dagoen webgune bat aurkitzen duen helbide elektronikoa soil gisa erabiltzeko, legezko titularrari edo edozein interesduni eskaintzeko helburu soilarekin. Gaur egun, zaila da horrelako jardun espekulatibo batek aurrera egin ahal izatea. Denbora luzez, ez zen erraza jokabide horien aurka Marka Zuzenbidearen bidetik borrokatzea, hemen ez baita inolako egintza bereizgarriarik egiten, eta Marken Legeak ere ez zuen kasua jasotzen. Hain zuzen ere, jarduera horiek, bai penalki, bai konkurrentzia desleialeko egintza gisa —egintza, objektiboki, fede onaren aurkakotzat jotzen zelako: 4. artikulua—, borrokatu behar ziren; edota, bestela, eskubide-abusu edo fede oneko eskubideen jardutea erabili beharko zitekeen —Kode Zibileko 7. artikulua—<sup>102</sup>.

Hala ere, gaur egun, Marken Lege berria kontuan hartu behar da, Espainiako marka baten titularrari berariaz esleitzen baitio, besteak beste, marka gisa erregistratutako zeinua “sare telematikoetan [eta hori, zalan-tzarik gabe, besteren marka Interneteko orri eta atarietan erabiltzeari erreferentzia egiten ari zaio] eta domeinu-izen” gisa erabiltzea debekatzeko ahalmena —MLaren 34.3.f) artikulua.

Horrekin bat etorriz, ITC/1542/2005 Aginduak ezartzen du esleipen-agintaritzak “deuseztatu egingo dituela, aldez aurreko dagokion errekerimendu judizialaren arabera, domeinu-izenak [...], baldin eta izen

<sup>102</sup> Nolanahi ere, Espainiako pirateria-kasuak nahiko urriak izan dira —AEBekin alderatuz gero, adibidez—, «.es» domeinutik kanpo baitzeuden. Izan ere, 2003ko martxoaren 18ko Aginduak, gaur egun indargabetuta dagoenak, nolabaiteko lotura eskatzen zuen eskatutako domeinu-izenaren eta eskatzailea titularra zen izen, marka edo izendapenaren baten artean. Horregatik, eman diren kasuek «.com» peko izen erregistratuei eragin diete.

horien eduki literalak jabetza industrialaren eskubidea urra badezake [...]” –«.es» herrialde-kodearen peko Interneteko domeinu- izenen Plan Nazionalaren 8. Artikulua–.

a) Beste kasu multzo bat *zeinuen –markak- eta domeinu-izen berdin-berdinen edo antzekoen arteko gatazken* ondorio izango litzateke, benetan erabili nahi direnean.

Lehenik eta behin, baliteke *subjektuek jarduera-sektore berean edo antzeko batean jardutea*. Aurreko taldearekiko aldea da hemen domeinu-izena bai inskribatu izan dela merkatuan jarduteko helburuarekin –zerbitzu propioak identifikatuz, baina hirugarren batenarekin nahasten den zeinu batekin–. Hipotesi honetako kasu bereizgarrienak besteren zeinu bereizgarri bat “*parasitaztea*” helburu dutenak dira. Espainiako zuzenbidean, horrelako kasuek eta antzeko beste batzuek ez dute arazo handirik sortu behar, MLaren 34.2 eta, bereziki, 34.3.f) artikuluen arabera, baldin eta zeinua “*jarduera- sektore berean edo antzekoan*” helburu bereizgarriekin erabiltzen bada Interneten, eta horrek nahaste-arriskua –akatsak eragin ditzake– sortu ahal badu; azken batean, KDLaren 6. –nahaste-egintzak– eta 4. artikuluez balia liteke.

Baina litekeena da, halaber, gatazka zeinu eta izen berdin-berdinen edo antzekoen artean gertatzea, baina *jarduera-sektore desberdinetan jarduten duten subjektuen aldetik*. Era berean, domeinu-izenaren lehen eskatzailea marka edo merkataritza izen berdinen –edo horien akronimo baten– titularra den kasuak bereizi beharko lirateke, eta, beraz, naturala edo normala da ikur hori domeinu gisa aukeratu izana. Egoera horietan, eta fede onez jokatu izan balu, marka berdinen, adibidez hirugarren titularrek ezin izango lukete domeinu-izena beretzat berreskuratu, beren marka-eskubidearen urratzea alegatuz; izan ere, «*First come, first served*» printzipioak lehentasuna ematen dio domeinu-izena eskatzen duen lehen subjektuari. Kasu honetan, MLaren 34.3.f) artikulua ere –zeinek

markaren titularrari hirugarren batek ikur hori domeinu-izen gisa erabiltzea debekatzeko eskubidea ematen baitio— ezin da erabili; izan ere, definizioz, zeinu bereko bi titular baitira. Salbuespena, marketako bat nabaria edo entzutetsua den kasuetan etzan liteke; izan ere, bi kasu horiek espezialitate-printzipioa hausteaz gain, ikur entzutetsuaren edo nabariaren titularrari zeinu berdinarean edo antzekoaren deuseztasuna eskatzeko aukera ematen diote<sup>103</sup>.

Beste batzuetan, domeinu-izen berdina edo antzekoa eskatzen eta lortzen duenak —nahiz eta sektore desberdinak izan— ez du hori egiten eskatzailearen beraren zeinu pertsonal batean oinarrituta. Kasu horietan, beste behin ere, marka entzutetsuak parte izaten dira. Nabaria da “besteren ospearean ustiapen edo kalte desleiala” gertatzen dela, Konkurrentzia Desleial Legearen eta Marken Legearen 34.2.c) eta 34.3.f) artikuluen bidez esetsi daitekeena.

#### 4.4 «.Es» domeinu izenak erregistratzeko arauak

«.es» kodea duen domeinu nazional baten erregistroa, gaur egun, Espainiari dagokion «.es» herrialde-kodearen peko Interneteko domeinu-izenen Plan Nazionala onartzen duen maiatzaren 19ko ITC/1542/2005 Agindua arautzen du. Oro har, domeinu-izenen eremuaren eta zeinu bereizgarrien eremuaren arteko konbergentzia nabarmena ikus daiteke, eta bi esferak hurbiltzeko legezko borondateaz hitz egin daiteke.

Gaur egun, «.es» domeinu-izenaren hautaketa nahiko liberalizatu da, aurreko Planaren —CTE/662/2003 Agindua— pean zegoen egoerarekin alderatuz gero. “Pertsona fisikoek edo juridikoek” eska dezakete, bai eta “nortasun juridikorik gabeko erakundeek ere, baldin eta España-rekin interesak edo loturak badituzte” —6. artikulua—. Muga nagusiak

<sup>103</sup> *Vide* MLaren 34.2. c) eta 52.1 artikulua.

aurretik esleitutako domeinu-izenak eskatzeko ezintasunari egiten dio erreferentzia –5. artikulua–. Hori alde batera utzita, ezin izango da esleitu Interneteko terminoen izen oro har ezagunik, nahasmena sortu ahal dezakeena; ezta erakunde ofizialei edo nazioarteko erakundeei buruzko izenik, ezta lurralde-administrazio publikoen izendapenarekin bat datozen toponimorik ere. Horretarako, esleipen-erakundeak zerrenda bana egingo du termino erreserbatu horietarako –7. artikulua–.

Debeku horietatik eta domeinu-izenak errespetatu beharko dituzten sintaxi-arau batzuetatik kanpo –*vide* 11. artikulua–, domeinu-izenak abizenez edo horien eta izen propioen konbinazio batez soilik osatuta daudenean, Aginduak domeinu-izenaren “onuradunarekin” harreman zuzena izatea eskatzen du –11.3 artikulua–.

Era berean, informazio-gizarteko zerbitzu-emaileek –izatez, sarearen bidez beren zerbitzuak eskaintzen dituzten edo aritzen diren edozein enpresa edo profesionalek– inskribatuta dauden Merkataritza Erregistroari jakinarazi behar diote “gutxienez, domeinu-izen bat edo Interneteko helbide bat, hala badagokio, Interneten identifikatzeko erabiliko dutena” –Uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 9. artikulua eta Xedapen Iragankor Bakarra–.