

**Rubén PÉREZ BAILE**

*Abogado*

• **ENUNCIADO:**

*La sociedad X, S.A. acude al despacho del letrado Rubén, al objeto de solicitar asesoramiento sobre la posible inscripción de una marca. A la sociedad X, S.A. le han informado de que la inscripción de la marca constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo empresarial y, además, es un especial mecanismo de protección de los consumidores al tener como fundamental misión indicar el origen de los productos y servicios. Por tanto está muy interesado en tomar una decisión, al respecto. Como no tiene muy claros los conceptos plantea una serie de cuestiones, sobre todo relativas a la marca colectiva porque no conoce su utilidad y funcionamiento, y si puede solicitarla directamente la empresa.*

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

- 1.<sup>a</sup> ¿Para qué sirven las marcas, y qué objetos protegen?
- 2.<sup>a</sup> ¿Qué es una marca colectiva?
- 3.<sup>a</sup> ¿Qué es la marca de garantía?
- 4.<sup>a</sup> Una marca colectiva ¿puede prohibir la utilización geográfica?
- 5.<sup>a</sup> ¿Hay diferencias entre la marca colectiva y la denominación de origen?

• **SOLUCIÓN:**

**1.<sup>a</sup> Cuestión.**

Las marcas, signos distintivos por excelencia, constituyen instrumento imprescindible en el desarrollo empresarial y especial mecanismo de protección de los consumidores al tener como fundamental misión indicar el origen de los productos y servicios. Los nombres comerciales les siguen en importancia. La regulación de estos signos se lleva a cabo por la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y también por la Ley 11/1988, de Patentes, en lo relativo a cuestiones de jurisdicción, competencia y procedimiento.

El artículo 4.º de la Ley de Marcas define marca como: «todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras». Por tanto, los elementos clave del concepto de marca están constituidos por la titularidad, el carácter distintivo y la susceptibilidad de representación gráfica, así como el principio de la especialidad.

De la definición deducimos que las marcas sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

En cuanto a la protección, todo signo susceptible de representación gráfica que cumpla la condición del párrafo anterior es objeto de su protección. Así, podrán ser denominativos, gráficas, mixtas o tridimensionales:

- Las palabras o combinaciones de palabras.
- Las imágenes y figuras.
- Los símbolos y dibujos.
- Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- Las formas tridimensionales.
- Los signos sonoros.
- Los envoltorios, envases, forma del producto o presentación.
- Cualquier combinación anterior.

### 2.ª Cuestión.

El artículo 62.1 de la Ley de Marcas contiene una definición de la marca colectiva, ausente en la vieja Ley 37/1988, que únicamente aludía a la función de las marcas colectivas («diferenciar en el mercado los productos o servicios de los miembros de la asociación de los productos o servicios de quienes no formasen parte de la misma»).

«Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4.º -los mencionados en la cuestión 1.ª-, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.»

Ahora bien, la marca colectiva tiene un marcado carácter público: principio de puertas abiertas (cualquiera que cumpla los requisitos objetivos del reglamento de uso puede afiliarse a la asociación), carácter objetivo de los requisitos para el acceso a la asociación titular de la marca colectiva, control administrativo del reglamento de uso, etc.

En cuanto a la legitimación para solicitar una marca colectiva, la Ley es clara, en su artículo 62.1 de la Ley de Marcas, expresamente determina:

«Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho Público.»

La novedad con la antigua Ley 37/1988 reside en la posibilidad, ahora regulada y legitimada, de que las personas jurídicas de Derecho Público soliciten marcas colectivas.

### 3.ª Cuestión.

Las marcas de garantía se encuentran reguladas en el artículo 68 de la Ley de Marcas, que las define de la siguiente manera:

«1. Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de las expresadas en el artículo 4.º 2 (enumerados en la 1.ª cuestión), utilizado por una pluralidad de empresas bajo

el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.»

El origen de las marcas de garantía se encuentra en las marcas de certificación, marcas otorgadas por la Administración que verifican la calidad, el origen geográfico, etc., de determinados productos. Por tanto, la marca de garantía es el signo que certifica características comunes a los productos o servicios de una pluralidad de empresas, en particular, la calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.

En la marca de garantía el titular de la misma es una persona ajena a los diferentes usuarios de la misma. El titular de la marca de garantía, tras realizar un control de calidad de los productos o servicios ofrecidos por un empresario, certifica que dichos productos o servicios reúnen un determinado estándar de calidad. Un ejemplo de marca de garantía está constituido por AENOR para productos industriales (organización que controla en España el cumplimiento de los estándares ISO 9001).

Ahora bien, «no podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca».

#### 4.ª Cuestión.

El artículo 62.3 de la Ley de Marcas, relativo al concepto y titularidad, expresa:

«No obstante lo dispuesto en el artículo 5.º 1 c) -Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o servicio- podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas legales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.»

Podemos observar cómo la marca colectiva está sujeta a las mismas prohibiciones absolutas y relativas que la marca individual, a excepción, como hemos visto, de la prohibición absoluta del artículo 5.º 1 c), y ello es así, porque precisamente la indicación geográfica es la razón de la existencia de la marca colectiva.

Ahora bien, el derecho de la marca colectiva no es exclusivo. Sirva de ejemplo lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley de Marcas. No podemos excluir la utilización por un tercero de buena fe de la denominación geográfica si es un autorizado legal.

Estas marcas colectivas se usan en el mercado precisamente para proteger indicaciones de procedencia geográfica de los productos.

#### 5.ª Cuestión.

Está claro que si las marcas colectivas tienen como objetivo proteger la procedencia geográfica de los productos tienen una relación con las denominaciones de origen. Para delimitar las diferen-

cias entre la marca colectiva y la denominación de origen se ha utilizado el manual «Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas», cuyo autor, Manuel Lobato, distingue las siguientes diferencias:

1. La marca colectiva es una marca de titularidad privada. En las denominaciones de origen existe una escisión entre la titularidad y uso de la denominación, de tal modo que es difícil determinar quién es el titular de la denominación.

2. La protección de la denominación de origen, a diferencia de la marca colectiva, no está sujeta a plazo ni a renovación registral.

3. Pueden existir diferencias en la composición del signo, dado que la denominación de origen está exclusivamente constituida por el nombre geográfico. Las marcas colectivas pueden consistir en cualquier signo de los enumerados en el artículo 4.º de la Ley de Marcas.

4. El ámbito objetivo de las denominaciones de origen es más limitado en opinión de BENÍTEZ, ya que se circunscribe a productos agrarios. BOTANA indica que la marca colectiva -a diferencia de la denominación de origen- puede referirse a servicios.

5. Las marcas colectivas se protegen mediante acciones privadas y las denominaciones de origen por instrumentos de derecho público, principalmente mediante la imposición de sanciones administrativas.

6. La denominación de origen no podía constituir marca colectiva o de garantía bajo la Ley 32/1988, aunque sí marca individual. Esta prohibición es suprimida en la Ley 17/2001.

7. Las decisiones del Consejo Regulador de una Denominación de Origen están sujetos al control de los Tribunales Contencioso-Administrativos. Los conflictos entre los asociados de una asociación titular de una marca colectiva están sujetos a la jurisprudencia civil.

• **SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:**

- **Ley 17/2001 (Marcas), arts. 4.º, 5.º, 62 y 68.**
- **«Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas». Autor: Manuel Lobato. 2002.**