

Rubén PÉREZ BAILE

Abogado

• **ENUNCIADO:**

La empresa mercantil Rubén, S.A. es titular del registro de la marca 0.000.001 (concedida y en vigor) «Salsa Verde», de tipo denominativo y clase 35.

En el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de fecha 1 de abril de 2003, aparece publicada la solicitud de expediente de marca nacional número 2.500.000, de tipo denominativo: Salsa Verde, clase 35; dicha marca es solicitada por la empresa mercantil Isabel, S.A.

La empresa mercantil Rubén, S.A. acude a su despacho profesional para que le asesore al efecto, planteándole las cuestiones que a continuación se enumeran.

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

1. ¿Qué legislación es de aplicación: la nueva Ley de Marcas 17/2001 o la vieja Ley de Marcas 32/1988?
2. ¿Puedo oponerme a la solicitud de registro de la marca solicitada por la mercantil Isabel, S.A.? Y, en caso afirmativo, ¿de qué plazo dispongo?, y ¿qué requisitos y datos se exigen en el escrito de oposición?
3. ¿Es necesario probar el uso de la marca en la oposición?
4. ¿Qué argumentos jurídicos podríamos utilizar para oponernos a la solicitud de inscripción de la marca nueva?

• **SOLUCIÓN:**

1. Esta primera cuestión meramente aclaratoria nos sirve para regular la legislación aplicable en cada momento. Es cierto que la nueva Ley 17/2001 entró en vigor el 31 de julio de 2001. Pero, en las actuaciones administrativas, donde los expedientes administrativos van avanzando a medida que los plazos legales lo van permitiendo, se produce la situación, con cierta frecuencia, de que las leyes cambien en el transcurso de la tramitación del mismo.

Dada esta situación conocida por todos los juristas, señalar que en los procedimientos de solicitud e inscripción de marcas, todas aquellas que no superan la solicitud de inscripción número 2.500.000 se regulan por la Ley 32/1988, de Marcas. Por el contrario, si nuestro número de solicitud e inscripción de marcas es a partir del número 2.500.000 la legislación aplicable es la Ley 17/2001, de Marcas, y su Reglamento de ejecución, Real Decreto 687/2002.

En cuanto a los nombres comerciales (aun cuando no se trata en este caso práctico) a partir de la solicitud de inscripción número 500.000 les será de aplicación la Ley 17/2001, de Marcas, y su

Reglamento de ejecución. Por contra, a los nombres comerciales cuyo número de solicitud de inscripción sea inferior a 500.000 les será de aplicación la vieja Ley 32/1988.

Consecuentemente, en nuestro caso la legislación aplicable es la nueva Ley de Marcas, 17/2001, ya que el número de solicitud de inscripción de marca a la que pretendemos oponernos es el número 2.500.001.

2. Efectivamente, cualquier persona interesada que se sienta perjudicada puede oponerse al registro de la marca, invocando las prohibiciones previstas en el Título II (estamos hablando de las prohibiciones absolutas o relativas).

«Artículo 19. *Oposiciones y observaciones de terceros.*

1. Una vez publicada la solicitud de marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas en el Título II.

2. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.

3. Los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5.º, en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos y asociaciones no adquirirán la cualidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22.»

Sí cabe señalar que bajo la Ley 32/1988 el procedimiento de concesión de marcas se caracterizaba por el examen previo y de oficio de las prohibiciones absolutas (art. 11 de la Ley 32/1988) y de las prohibiciones relativas (arts. 12 y 13 de la Ley 32/1988), al mismo tiempo que se examinaban defectos formales que hubieran pasado inadvertidos en el examen formal previo a la publicación.

En la nueva ley, y esto es lo importante, solamente se examinan de oficio defectos formales no detectados y las prohibiciones absolutas.

Esto quiere decir que **sólo si presentamos la correspondiente oposición (art. 19 de la Ley 17/2001) se examinarán las prohibiciones relativas.**

En definitiva, una vez publicada la marca, se abre el plazo de presentación de oposiciones (eran dos meses en la Ley 32/1988). El plazo de presentación no está regulado en la Ley 17/2001, sino que el artículo 19 de la Ley nos lo remite a una norma reglamentaria. Esta norma reglamentaria es el Real Decreto 687/2002, el cual nos señala **un plazo de «dos meses» a contar desde la fecha de publicación de la solicitud de dicha marca en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».**

Además de presentar el escrito de oposición por duplicado se exigen una serie de datos, que son:

- a) Número de expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca contra la que se formula la oposición.
- b) Indicación clara e inequívoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud de la marca contra los que se presenta la oposición, con indicación de la clase en que se encuentran ordenados.
- c) El nombre y dirección de la persona que formula la oposición.
- d) En el caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de éste.

e) Si la oposición se basa en alguno de los motivos previstos en el artículo 5.º 1 de la Ley 17/2001 (prohibiciones absolutas), una indicación en tal sentido, especificando la prohibición absoluta en que se funda en concreto la oposición.

f) Cuando la oposición se base en una marca anterior, el número de ésta, su fecha de presentación y prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.

g) Si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.º 2 d) de la Ley 17/2001 (marca no registrada que en la fecha de presentación o prioridad de solicitud de la marca en examen sea «notoriamente conocida» en España), una indicación en tal sentido.

h) Si la oposición se basa en una marca anterior notoria o renombrada en el sentido del artículo 8.º de la Ley 17/2001 (marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados), una indicación en tal sentido.

i) En el caso de que la oposición se base en uno de los derechos anteriores contemplados en los artículos 9.º y 10 de la Ley 17/2001 (otros derechos anteriores y marcas de agentes o representantes), una indicación en tal sentido.

j) Cuando proceda, una representación y descripción del derecho de marca anteriores no registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

k) Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.º 2 d) de la Ley 17/2001, o goce de notoriedad o renombre conforme al artículo 8.º de la citada Ley.

l) Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposición.

m) La firma del interesado, o de su representante.

n) El justificante de pago de la tasa de oposición.

Además, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de ejecución, **el escrito de oposición podrá acompañarse de los documentos y pruebas que se consideren pertinentes**. Estos documentos deberán presentarse con el escrito de oposición, y si no fuere así, podrán presentarse con posterioridad, pero *siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposición al solicitante*.

La presentación de oposición obliga a la Administración a determinar si la marca solicitada adolece de incompatibilidad con la marca oponente o tiene alguna de las prohibiciones absolutas alegadas de adverso. Por ello, cuando se presenta la oposición, se declara el suspenso del expediente, a efectos de que el solicitante pueda contestar a la/s oposición/es.

3. La carga de uso únicamente tiene relevancia en los litigios, no en el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. La Directiva de Marcas 89/104/CEE facultaba a los Estados para introducir una norma específica en la que se permitiera que en la oposición a una solicitud de marca el solicitante pudiera alegar que la marca oponente no había sido usada. En la ley no se ha incorporado esta norma (ahora bien, siempre nos queda la posibilidad de pedir la suspensión del procedimiento en la OEPM e iniciar una acción civil de caducidad de la marca oponente por falta de uso -art. 26 de la Ley de Marcas-).

La falta de examen del uso de la marca oponente constituye una de las diferencias más características del sistema de marcas español respecto del sistema de la marca comunitaria. La marca comunitaria sí que exige y es necesario que la marca que presente oposiciones pruebe el uso (inversión de la carga de la prueba a petición del solicitante de marca comunitaria, art. 43.2 del RMC).

No obstante, se observa desde febrero-marzo de 2003 la presentación junto al escrito de oposición de la prueba de uso de la marca por parte de quien interpone la oposición en base a lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución, de la Ley 17/2001, de 7 de julio.

4. Conforme al artículo 19.1 y 2 de la Ley 17/2001, podríamos, en el presente caso, argumentar jurídicamente nuestro escrito de oposición en base a las siguientes cuestiones:

a) La prohibición de inscribir denominaciones ya registradas:

«Artículo 6.º *Marcas anteriores.*

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

...»

El derecho de prioridad de quien inscribe primero viene reconocido en nuestra doctrina jurisprudencial de manera clara e inequívoca. Por ejemplo, Sentencias del Tribunal Supremo (SSTS) de 22 de febrero de 1984, de 11 de julio y 13 de febrero de 1987 y 5 de junio de 1992, «**ya que el derecho debe proteger el derecho de quien primeramente inscribió**».

b) Identidad de los signos impugnados:

La marca solicitada no debe ser tan similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El concepto de semejanza es el concepto clave en este caso concreto. La ley alude a la semejanza de signos. Así pues un primer nivel de comparación se produce respecto de los signos. La semejanza de los signos puede ser fonética, gráfica o conceptual.

En este sentido baste recordar que la jurisprudencia ha reiterado ya en muchas ocasiones que basta la semejanza entre las denominaciones para que el error o confusión pueda producirse.

STS de 22 de julio de 1991: «dado que la identidad fonética entre los signos es total, se excluye cualquier paralelismo de confrontación gráfica por no resultar de interés».

c) Aprovechamiento indebido de otros signos:

El artículo 9.º 1 de la Ley de Marcas supone otro supuesto de colisión de la marca enjuiciada con marcas anteriores:

«Artículo 9.º *Otros derechos anteriores.*

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

...

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6.º y 7.º.»

d) Productos o servicios reivindicados (riesgo de confusión o asociación).

La semejanza y, sobre todo, esa casi identidad fonética hacen plenamente aplicable la prohibición del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, porque originan riesgo de error o confusión en el mercado, que es el resultado que trata de evitar el precepto citado. Y ello, aun en el caso de que los productos fueran absolutamente dispares, porque una casi identidad fonética puede originar siempre confusión en el público consumidor, aunque sea sólo la de la falsa creencia de un mismo origen.

• SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Ley 32/1988 (Marcas), arts. 11, 12 y 13.
- Ley 17/2001 (Marcas), arts. 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11, 14 y 19.
- RDL de 26 de julio de 1929 (Estatuto de la Propiedad Industrial), art. 124.1.
- RD 687/2002 (Rgto. para la ejecución de la Ley de Marcas), arts. 1.º, 17 y 18.
- SSTS de 20 de febrero de 1984, 11 de julio de 1987, 5 de junio de 1992 y 18 de junio y 17 y 23 de diciembre de 1993.