

Rubén PÉREZ BAILE

Abogado

• **ENUNCIADO:**

La sociedad X, S.A. inició su actividad económica el día 1 de marzo de 2003, habiendo cumplimentado todas sus obligaciones mercantiles, fiscales, administrativas, laborales y de demás índole.

Tiene prevista una facturación de 3.000.000 de euros para el primer ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2003.

Además, de sus obligaciones formales para su constitución le sugieren que dada la situación inicial sería necesario que registrara, al menos, la marca, el nombre comercial o el rótulo de establecimiento. Con motivo de ello acude al despacho de un letrado a que le asesore sobre la necesidad o no de registrar los signos distintivos y le aclare algunas dudas conceptuales.

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

1. ¿Qué legislación es aplicable actualmente?
2. ¿Qué signos distintivos se protegen en la Ley?
3. ¿Qué se entiende por marca?
4. ¿Qué clases de prohibiciones recoge la Ley? ¿Qué diferencia existe entre las prohibiciones reguladas en la Ley?

• **SOLUCIÓN:**

1. La regulación de los signos distintivos se lleva a cabo, por un lado, a través de la reciente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y el 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 diciembre, de Marcas; y por otro, de la Ley 11/1988, de Patentes, en lo relativo a cuestiones de jurisdicción, competencia y procedimiento.

2. El artículo 1.º de la Ley de Marcas establece:

«1. Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:

- a) las marcas,
- b) los nombres comerciales.

2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a los derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Marcas, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.

3. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.»

Así el artículo 1.º de la Ley de Marcas identifica los signos que son protegidos por la misma, las marcas y los nombres comerciales, suprimiendo consiguientemente los *rótulos de establecimiento* que expresamente recogía la antigua Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Ahora bien, la disposición transitoria tercera de la nueva Ley afirma que mientras dure la vigencia registral y en la medida que no sea incompatible con su propia naturaleza, se regirán por la nueva Ley. Y una vez transcurrido el período registral previsto, el registro de rótulos de establecimiento será definitivamente cancelado, pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en los artículos 6.º y 12 de la Ley 3/1991.

Luego, de forma general, podemos afirmar que la actual Ley protege los signos distintivos de Marcas y Nombres Comerciales (a salvo de lo dicho en el párrafo anterior).

La protección exige: ámbito de aplicación, principio de obligatoriedad de la inscripción y el carácter único del Registro de Marcas en el territorio nacional.

3. El concepto de marca viene regulado en el artículo 4.º de la Ley de Marcas:

«1. Se entiende por marca todo signo distintivo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Tales signos podrán, en particular, ser:

- a) las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas,
- b) las imágenes, figuras, símbolos y dibujos,
- c) las letras, las cifras y sus combinaciones,
- d) las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación,
- e) los sonoros,
- f) cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.»

Los elementos clave del concepto son: la titularidad, el carácter distintivo y la representación gráfica, unidos a ellos el principio de especialidad. En definitiva, el carácter distintivo de la marca es el signo que como tal debe servir para diferenciar nuestros productos o servicios de otros.

Las marcas pueden clasificarse con diferentes criterios. Entre ellos destacamos el criterio referido al signo distintivo. Utilizado en las solicitudes de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial (Oficina Española de Patentes y Marcas). Con base en este criterio, distinguimos:

- a) Tipo denominativo: consisten en un nombre.
- b) Tipo gráfico: consisten en un dibujo o representación gráfica bidimensional.
- c) Tipo mixto: normalmente combinan un nombre con un gráfico, e incluso con una figura tridimensional.

Otros tipos de clasificación las dividen en: marcas nacionales, marcas comunitarias y marcas internacionales.

Otra clasificación, entre marca individual, y marca colectiva y marca de garantía.

4. La Ley divide las prohibiciones entre: prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Las primeras hacen imposible la inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad Industrial. Son aquellas que contravienen una prohibición del registro por motivos de interés general. Las segundas son prohibiciones de interés privado. En definitiva, son marcas que colisionan con otros signos distintivos anteriores lo que bien puede ser detectado por la Administración (Oficina Española de Patentes y Marcas) o a nivel judicial (por ejemplo, una acción de nulidad). La diferencia entre prohibición absoluta y relativa es que la relativa tiene un defecto no atribuible al signo distintivo escogido (denominativo, gráfico o mixto), sino a que colisiona con el derecho de terceros con los que la marca entra en conflicto. La otra gran diferencia estriba en que la prohibición relativa, a diferencia de la absoluta, es subsanable y prescriptible. Subsana porque podemos llegar a un acuerdo con el titular del signo distintivo inscrito y registrado, y prescriptible porque si no hay mala fe en el registro éste se consolida pasado un plazo (si ha sido tolerada y de buena fe, cinco años).

La clasificación de las causas de prohibición absoluta y relativa vienen reguladas, respectivamente, en los artículos 5.º y 6.º de la Ley 17/2001, de Marcas.

Las prohibiciones absolutas que con más frecuencia se dan en la tramitación de la solicitud de la inscripción de la marca o nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial son las siguientes:

- Carecer de carácter distintivo.
- Composición exclusivos de signos o indicaciones que puedan servir al 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.
- Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

Entre las prohibiciones relativas que nos encontramos más frecuentemente en la tramitación del expediente de solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran los signos distintivos siguientes:

- Los que son idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
- Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser 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.

Si bien la primera causa de nulidad relativa es clara (identidad), la segunda causa da muchos problemas a la hora de interpretar los criterios de confusión y asociación. Por tanto, es una causa de nulidad relativa más subjetiva y que da mayores problemas tanto a la hora de la inscripción como la oposición a la misma.

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

- **Ley 17/2001 (Marcas), arts. 1.º, 2.º, 4.º, 5.º y 6.º.**