

**Rubén PÉREZ BAILE**

*Abogado*

• **ENUNCIADO:**

*Don Rubén Pérez, abogado, en nombre y representación de doña Isabel Simancas, presenta ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), instancia de solicitud para la inscripción de la marca Red Ibérica del Jamón, tipo mixta, clase 35:*

*«Los servicios de venta al por menor en comercios de charcutería: quesos, jamones, embutidos, aceites, conservas; servicios de publicidad y asistencia para la dirección de negocios o empresas franquiciadas; servicios de importación y exportación, así como servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas.»*

*Publicada la solicitud de registro de marca número 2.500.000 (recuerden que a partir de la nueva Ley de Marcas, 17/2001 esta numeración es aplicable), en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 1 de septiembre de 2003, y transcurrido el plazo de oposición y examen realizado por la OEPM conforme a lo previsto en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 17/2001, de Marcas, se acuerda, por el órgano competente (señor examinador de la OEPM), la suspensión de la marca solicitada en base a los siguientes motivos:*

*«La marca solicitada se halla incurso en la prohibición del artículo 5.º 1 c) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) al estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el género de los productos o servicios siguientes para los que se solicita la presente marca: "los solicitados", toda vez que el distintivo solicitado se compone exclusivamente de un elemento genérico -jamón- y una parte descriptiva -red ibérica-.»*

• **CUESTIÓN PLANTEADA:**

1. Presentar una posible contestación al suspenso.

• **SOLUCIÓN:**

Para contestar al suspenso debemos tener en cuenta los plazos legales señalados al efecto, y los requisitos formales; ello se dispone en el artículo 21.2 de la Ley de Marcas, 17/2001, y los artículos 20 y 21 del Real Decreto 687/2002, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley.

Primero. La temática del presente escrito de alegaciones que se propone se circunscribe, por tanto, a determinar si es conforme o no a derecho la suspensión de la solicitud de inscripción de marca presentada por nosotros ante la OEPM, la cual ha resuelto suspender la inscripción por el motivo señalado anteriormente:

«Estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar el género de los productos o servicios siguientes para los que se solicita la presente marca: "los solicitados", toda vez que el distintivo solicitado se compone exclusivamente de un elemento genérico -jamón- y una parte descriptiva -red ibérica-.»

Efectivamente, el artículo 5.º 1 c) de la Ley de Marcas, dice:

«1. No podrán registrarse como marcas los siguientes:

(...)

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación de servicio u otras características del producto o servicio.»

Dado que la prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios reseñados por la marca es evidente que en el caso que nos ocupa, entiendo, no se dan los argumentos jurídicos necesarios para prohibir este registro de marca; ello por cuanto no se produce con la marca solicitada un monopolio como detalla la norma jurídica.

Ha de tenerse en cuenta que para que la prohibición del artículo en cuestión entre en juego, la denominación o gráfico genérico o descriptivo debe vincularse siempre con los productos o servicios a que se aplica la norma, **no existiendo dicha prohibición de registro cuando se solicita para productos distintos a los que alude dicho término.**

En este sentido cabe destacar que la marca solicitada no se circunscribe únicamente a los productos o servicios que pretende distinguir. Consecuentemente, entiendo, no puede calificarse de genérico el signo del producto o servicio.

Por tanto, el signo, para que pudiera ser rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar compuesto exclusivamente por signos de esta naturaleza; dicho de otra forma, **si el signo está compuesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descriptivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos el signo podrá inscribirse**, «se concede el todo característico» o «se concede en atención al conjunto mixto gráfico-denominativo».

En este sentido, las conclusiones del Abogado General en el Asunto C-363/99, de 31 de enero de 2002, señalan:

«En cuanto a las marcas compuestas por palabras, el carácter descriptivo debe apreciarse no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente, sino también respecto del conjunto que lo forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el

registro y los términos utilizados del lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada para designar el producto, servicio o sus características esenciales es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo.»

Segundo. Esta postura que defiendo, tiene su aval, entiendo, en la doctrina jurisprudencial emanada de nuestros tribunales, y, más concretamente, del Tribunal Supremo (TS). A título de ejemplo sirvan las sentencias que a continuación indico y que apoyan, reitero, nuestra petición de inscripción de solicitud de la marca nacional «Red Ibérica del Jamón».

a) Sentencia de fecha de 15 de junio de 1992, TS:

«Cuando de la conjunción de varias palabras se establece y determina una función, a lo que se le asigna un significado definido, se está creando una frase identificativa y determinativa del objeto social, aun cuando todo el conjunto lo integran palabras genéricas, por lo que debe ser motivo de valoración a los efectos del Registro es **el total de la frase, no los elementos que individualmente la integren, de modo que es errónea la afirmación de que puede provocar una especie de monopolio respecto de las palabras integrantes que se utilizan como marca.**»

b) Sentencia de fecha de 15 de julio de 1994, TS:

«Según inspira el buen sentido, cuando se trata de **expresiones compuestas el grado de generalidad no depende del carácter individualmente genérico de cada una de las expresiones que forman el conjunto, sino el valor final**, que se atribuya a éste como elemento definitorio en el mercado de unos determinados productos que se asocian a la marca.»

Esta doctrina jurisprudencial es aplicable al asunto en cuestión, ya que la solicitud de marca debe ser examinada en su conjunto, y no palabra a palabra. Concluyendo, nuestra marca «Red Ibérica del Jamón» no puede ser considerada genérica o descriptiva.

• SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Ley 17/2001 (Marcas), arts. 19, 20 y 21.
- SSTS de 15 de junio de 1992 y de 15 de julio de 1994.
- RD 687/2002 (Rgto. de desarrollo para la ejecución de la Ley de Marcas), arts. 20 y 21.
- Manual «Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas». Autor: Manuel Lobato.