

**B. DERECHO
MERCANTIL**

**MARCAS.
DERECHO DE OPOSICIÓN**

**Núm.
142/2002**

Rubén PÉREZ BAILE
Abogado

• **ENUNCIADO:**

La empresa «Isabel, S.A.» presentó con fecha 1 de mayo de 2002 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitud de inscripción de registro de la marca «Isabenia», publicándose en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», de fecha 15 de junio de 2002, y asignándole el número de registro de marca 2.100.000, en la clase 36 -seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios-.

Con fecha 30 de julio de 2002 en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» se publica un registro de marca «Isabenia», asignándole el número de registro de marca 2.200.000, en la clase 41 -servicios de organización de eventos culturales y de ocio-, perteneciente a la empresa «Rubén, S.L.».

Ante tal situación la empresa «Isabel, S.A.» acude a su despacho a pedir asesoramiento, ya que le ha extrañado que, aun cuando la empresa tiene solicitada una inscripción de registro de marca, la propia Oficina Española de Patentes y Marcas publica posteriormente otra inscripción de registro de marca con la misma semejanza de signos.

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

- 1.^a ¿Qué legislación es aplicable a esta situación jurídica?
- 2.^a ¿Tiene algún derecho la empresa «Isabel, S.A.» sobre la empresa «Rubén, S.L.»?
- 3.^a ¿Qué puede hacer la empresa «Isabel, S.A.»?

• **SOLUCIÓN:**

1.^a Cuestión.

La nueva Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 8 de diciembre de 2001, y dispone en su disposición final tercera -entrada en vigor- que «la presente ley entrará en vigor el 31 de julio de 2002» (salvo algunas disposiciones que no vienen al caso). Asimismo, la disposición transitoria primera -régimen transitorio de los procedimientos- dispone que «Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior».

Además, añadir que en el «Boletín Oficial de Estado» de fecha 13 de julio de 2002 se publicó 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.

Por tanto, debemos concluir que la legislación aplicable al caso concreto es la antigua Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

2.^a Cuestión.

En este sentido el artículo 20 de la Ley de Marcas determina que «toda solicitud de registro de marca regularmente presentada da lugar al nacimiento del "derecho de prioridad", en el día, hora y minuto en que ha sido presentada».

Si examinamos los dos aspectos distintos, uno, la determinación del criterio de compatibilidad del signo con marcas anteriores (concepto de identidad y semejanza) y, dos, la calificación de las marcas anteriores (que marcas son consideradas con anterioridad a efectos de generar la correspondiente prohibición relativa) concluimos que «no puede registrarse una marca que esté en conflicto con solicitudes anteriores».

En este sentido cabe exponer que por el mero hecho de solicitar la inscripción de la marca con anterioridad, la mercantil «Isabel, S.A.» tiene un derecho de prioridad que le reconoce la propia Ley 32/1988, en su artículo 20.1.

Este «derecho de prioridad de quien inscribe primero» viene reconocido en nuestra doctrina jurisprudencial de manera clara e inequívoca. Entre ellas, las Sentencias del Tribunal Supremo (SSTS), de 22 de febrero de 1984, 13 de febrero y 11 de julio de 1987 y de 5 de junio de 1992, entre otras muchas.

«También es constante y uniforme la jurisprudencia que dice, que la Ley no crea la propiedad industrial, limitándose su función a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención del uso del registro según los casos; asimismo tiene declarado que, quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra semejante a ella, nunca puede alegar, frente al titular de la primitiva, un derecho de preferencia del que carece, ya que el derecho debe proteger el derecho de quien primeramente inscribió.»

3.^a Cuestión.

El artículo 26 de la Ley 32/1988 le permite a la empresa «Isabel, S.A.» oponerse al registro de la marca solicitada por la empresa «Rubén, S.L.». Concretamente, determina que: «la oposición se formulará por escrito, ante el Registro de la Propiedad Industrial, en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la solicitud de registro de marca».

Consecuentemente, dado que la publicación de la solicitud de registro de marca se produjo el día 30 de julio de 2002, la empresa «Isabel, S.A.» dispone de dos meses, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2002 para oponerse a la solicitud de inscripción de la empresa «Rubén, S.L.».

En cuanto al fondo del asunto para la oposición a la marca (además de lo dicho anteriormente, con respecto al derecho de prioridad del art. 20 de la Ley 32/1988) deberemos tener en cuenta las prohibiciones relativas del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, que puede constituir un segundo supuesto de colisión de la marca enjuiciada, en base a lo siguiente:

«Art. 12.

No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.»

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».

Así, la STS de fecha 18 de junio de 1993, en su fundamento de derecho segundo, dice:

«El registro de las marcas cumple la doble finalidad de proteger la inventiva y el prestigio o crédito ganado por la marca prioritaria y los intereses del consumidor medio cuando adquiere el producto que desea por sus cualidades o crédito, distinguido por la marca que lo señala. Los artículos 118 y 124.1 (EPI) se refieren a estas condiciones al "prohibir el artículo 124 el acceso al Registro de la Propiedad Industrial de marcas de denominación similar" o que no distingue suficientemente los productos del mercado.»

Entiendo, a título personal, que dada la identidad de los signos distintivos («Isabelia») carece de trascendencia la diferencia o similitud de los productos o servicios, ya que la diferencia de productos sólo actúa respecto de la semejanza en calidad de circunstancias para modular su alcance (clase 36 -seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios- y clase 41 -servicios de organización de eventos culturales y de ocio-). Esta opinión personal viene avalada por la jurisprudencia, STS de 17 de diciembre de 1993:

«3.º Y, desde luego, esos riesgos -riesgos de error o confusión en el mercado- no se excluyen por el diverso campo aplicativo de las marcas enfrentadas, porque esa identidad en los vocablos fundamentales de los signos enfrentados puede originar riesgos de confusión sobre la procedencia de los respectivos productos, pues es frecuente que entidades mercantiles diversifiquen su actuación mercantil dedicándose a distintos servicios o productos.»

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

- **SSTS de 22 de febrero y 11 de julio de 1984, 13 de febrero de 1987, 22 de julio de 1991, 5 de junio de 1992 y 18 de junio y 17 y 23 de diciembre de 1993.**
- **Ley 32/1988 (Marcas), arts. 12, 13, 20 y 26 y disp. trans. primera y disp. final tercera.**