

SEMINARIO SOBRE LA NUEVA LEY DE MARCAS

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

17-18 DE DICIEMBRE DE 2001

RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS RÓTULOS DE ESTABLECIMIENTO

JESÚS GÓMEZ MONTERO
ABOGADO SOCIO DE ELZABURU, PROF. ASOCIADO
DERECHO MERCANTIL UCM

1. Uno de los aspectos más novedosos de la nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 viene representado por la desaparición de la figura del rótulo de establecimiento como modalidad de Propiedad Industrial específicamente protegida a través de su registro.

No se puede ocultar que en esta supresión quizás haya influido la circunstancia de que la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999 determinó, claramente, que la competencia ejecutiva en materia de rótulos de establecimiento correspondía a las Comunidades Autónomas que hubieran asumido la competencia ejecutiva en materia de Propiedad Industrial que debemos recordar son todas, excepto Ceuta y Melilla..

No obstante, quisiera manifestar que la cuestión del mantenimiento o supresión del rótulo como modalidad registral ya se había planteado a la hora de elaborar la Ley de Marcas de 1988. Y se debe recordar que la figura del rótulo se mantuvo, fundamentalmente, por dos razones. En primer lugar, porque la actividad del comercio minorista no se protegía como marca, al considerar la Oficina Española de Patentes y Marcas que la venta no era un servicio; y, en segundo término, se consideró que – fuera de la Legislación de Propiedad Industrial- no existían en aquel momento en nuestro Ordenamiento Jurídico, normas que protegiesen adecuadamente a los rótulos.

Las circunstancias que en 1988 pudieron justificar el mantenimiento del rótulo de establecimiento como modalidad registral, desaparecieron con posterioridad. En efecto –y en primer término- hay que señalar que la Oficina Española de Patentes y Marcas ya admite la protección como marca de servicio en la clase 35 del Nomenclátor Internacional de los servicios que se relacionen con el comercio al por menor de mercancías (ver Instrucción de examen del Departamento de Signos Distintivos de 30 de abril de 1999). Por otra parte, la promulgación de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal supuso la existencia de un cauce adecuado para la protección de los rótulos de establecimiento. Por estos motivos –y sobre la base de estas consideraciones- se puede concluir afirmando que existe justificación y fundamento suficiente como para que el Legislador estatal no haya contemplado la figura del rótulo en la nueva Ley.

Asimismo, también me parece acertada la opción de nuestro Legislador a la hora de abordar este tema lo cual le ha llevado a partir de la posición de dejar sin efectos, de modo paulatino, a los rótulos de establecimiento registrados al amparo del EPI y de la Ley de Marcas de 1988. De esta manera, se ha previsto que –transcurrido un determinado tiempo- los rótulos registrados dejarán de estar vigentes pasando a protegerse, únicamente, a través de la normativa sobre competencia desleal.

2. Vamos, en consecuencia, a explicar los principios básicos establecidos en relación con el régimen transitorio de los rótulos que figuren solicitados o registrados cuando el 31 de julio de 2002 entre en vigor completamente la nueva Ley de Marcas. El tema aparece regulado en las Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta de la Ley existiendo también una referencia en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento de Ejecución de la misma que se está preparando en la actualidad.

Sobre la base de esta regulación se podrían establecer diversos grupos o formas de conseguir mantener –siempre de forma transitoria- la vigencia registral de los rótulos de establecimiento una vez haya entrado en vigor la nueva Ley de Marcas.

- A. Una primera categoría de rótulos que mantendrían su vigencia después de la entrada en vigor de la Ley serían aquellos que estando solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, sin embargo se concedan con posterioridad al 31 de julio de 2002. Pues bien, en este caso [Disposición Transitoria Tercera 2 b)] tales rótulos se consideran vigentes durante el período de diez años a contar de la fecha de su solicitud inicial. **Ejemplo:** rótulo solicitado el 17 de diciembre de 2001 y concedido el 17 de agosto de 2002 tendrá su vigencia hasta el 17 de diciembre de 2011.
- B. Un segundo grupo de rótulos serían aquéllos que están vigentes en la actualidad y cuya renovación se solicita antes de la entrada en vigor de la Ley y, como en el caso anterior, la concesión de esta renovación es posterior al 31 de julio de 2002. [Aunque este supuesto no está previsto expresamente entiendo que también resultaría aplicable la Disposición Transitoria Tercera 2 b)]. En este caso, también el rótulo se considerará vigente durante el período de diez años computados a partir de la fecha de la primitiva solicitud de marca.

El **ejemplo** que puede ponerse en este caso es un poco más complejo que el anterior pues debe tenerse en cuenta que, en la actualidad, se puede pedir la renovación de rótulos concedidos bajo el EPI o bajo la Ley de Marcas de 1988. Así, en el primer caso, un rótulo solicitado el 10 de octubre de 1981 y concedido el 7 de marzo de 1982 puede solicitar la renovación, por ejemplo, el 5 de marzo de 2002 y concederse la misma el 17 de agosto de 2002. En este caso, su duración será hasta el 10 de octubre de 2011. El supuesto de hecho relativo a un rótulo solicitado durante la vigencia de la Ley de Marcas es más sencillo; así, un rótulo solicitado, por ejemplo, el 7 de marzo de 1992 puede pedir su renovación el 5 de marzo de 2002; una vez concedida la renovación su vigencia durará hasta el 7 de marzo de 2012.

- C. La tercera categoría de rótulos se refiere a aquéllos que no tengan posibilidad de solicitar la renovación antes del 31 de julio de 2002 y estén en vigor en esa fecha [Disposición Transitoria Tercera 2 a)]. Por ejemplo, un rótulo solicitado el 7 de marzo de 1993 sólo se podría renovar entre el 7 de septiembre de 2002 y el 7 de marzo de 2003. En este caso –y en general para todos aquellos rótulos vigentes a 31 de julio de 2002- la alternativa que tiene el titular del rótulo es solicitar en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley (es decir hasta el 31 de enero de 2003) la renovación del rótulo. Concedida la renovación, el rótulo se entenderá vigente por siete años contados desde la fecha de entrada en vigor de la Ley; es decir, hasta el 31 de julio de 2009.
- D. Y la última categoría de rótulos que podrán mantener su vigencia se refiere a aquéllos rótulos que estando vigentes cuando entre en vigor la Ley –y

pudiéndose o no ser renovados- no lo hayan sido [Disposición Transitoria Tercera 2 b)]. En este caso, su vigencia se mantendrá por el período de tiempo por el que hubieran sido concedidos en su momento. Así, por ejemplo, un rótulo solicitado bajo el EPI el 5 de mayo de 1989 y concedido el 5 de mayo de 1990 podría mantener su vigencia hasta el 5 de mayo de 2010. De la misma manera, un rótulo solicitado bajo la Ley de 1988, por ejemplo, el 5 de mayo de 2001 –y concedido el 5 de mayo de 2002- podría estar vigente hasta el 5 de mayo de 2011.

3. Como se puede comprobar, existen múltiples categorías que, en ocasiones, pueden convertirse en alternativas que convenientemente estudiadas pueden servir para alargar la vida registral de un rótulo. Esta circunstancia tiene una cierta importancia pues las facultades que se otorgan al titular del rótulo registrado son de alguna forma más amplias que en el caso de rótulos que hubieran sido cancelados por haber transcurrido su período transitorio de vigencia. En efecto, la Ley distingue entre ambos casos y así, por ejemplo, mientras el titular del rótulo registrado tiene posibilidad de oponerse (e incluso, según dispone ahora el art. 15.2 del Proyecto del Reglamento, será avisado por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre solicitudes posteriores que puedan ser incompatibles con el rótulo) el titular del rótulo cancelado no puede presentar oposición a las solicitudes posteriores de registro.

También, el titular de un rótulo registrado y mientras dure su vigencia tendrá las facultades y derechos que se reconocen en la Ley de Marcas a los titulares de otras modalidades registrales (marcas y nombres comerciales). Por el contrario, el titular de un rótulo cancelado sólo podrá invocar para su defensa las normas de la Ley de Competencia Desleal y, concretamente, sus arts. 6 y 12. Por cierto, desde mi punto de vista, resulta criticable que sólo se haya hecho referencia a estos dos artículos, pues entiendo que existen otros preceptos que se podrían aplicar para la defensa de un rótulo cancelado; por ejemplo, el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal que establece la denominada cláusula general prohibitiva contra la competencia desleal.

Si establece la nueva Ley una disposición específica a favor del titular de un rótulo cancelado. Y es que el mismo podrá oponerse en el término municipal para el cual hubiera estado registrado a que una marca o nombre comercial registrada posteriormente al citado rótulo sea usada en ese término municipal (Disposición Transitoria 4.1). En este caso, se puede apreciar que el derecho a usar la marca o nombre comercial registrado no alcanzaría a todo el territorio nacional pues el derecho de prioridad del rótulo –en su momento registrado y ahora cancelado- estaría impidiendo el uso de esa marca o nombre comercial en ese término municipal concreto.

Pero, en cualquier caso, también este supuesto de hecho es circunstancial y transitorio pues esta facultad a favor del titular del rótulo cancelado se extinguirá definitivamente a los veinte años de la cancelación del rótulo o incluso antes de ese término si se demuestra que el rótulo ha dejado de ser usado por un plazo ininterrumpido de tres años.

4. En definitiva –y a modo de resumen- podemos concluir afirmando que la Ley ha establecido una serie de alternativas que deberán ser convenientemente estudiadas por el titular del rótulo a los efectos de comprobar si merece la pena o no establecer la

renovación expresa de cada rótulo. Concretamente, se deberá estudiar si es conveniente utilizar el mecanismo de la renovación previsto por la Ley en la Disposición Transitoria Tercera 2 a) que se refiere a la posibilidad de solicitar la renovación de los rótulos dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor. En este caso, y con ello termino, ha de señalarse que la solicitud de la renovación debe hacerse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a no ser que el rótulo comprenda, únicamente, municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma. En tal circunstancia –y siempre que esa Comunidad Autónoma hubiera iniciado sus actividades registrales de admisión de solicitudes- la solicitud de renovación se solicitará, tramitará y, en su caso, concederá por la Comunidad Autónoma competente la cual, a su vez, deberá comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas las diversas vicisitudes de la tramitación así como de la resolución final adoptada.