



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

MARCAS. INTRODUCCIÓN, DEFINICIÓN, REQUISITOS Y FUNCIONES

*Documento preparado por la Sra. Concepción Muñoz Caparrós, Asesora Técnica,
Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Madrid*

I. INTRODUCCIÓN

Cómo introducción cabe comentar la importancia que tiene la propiedad industrial en la realidad socio-económica de todos los países en la actualidad, tanto en el área de invenciones, es decir de las patentes, modelos y dibujos, como en la de signos distintivos, que son las Marcas, Marcas Internacionales y Nombres Comerciales. Comentaremos, en primer lugar, la larga tradición que esta materia tiene en España.

En efecto, la primera Ley de Patentes española se remonta al año 1820, y en materia de Marcas se inicia la protección con un Real-Decreto de 1.850, que constituyó en aquella época una de las primeras regulaciones sobre el tema en Europa. Sin embargo, pese a ello, hasta fechas relativamente recientes no se ha establecido en nuestra Patria una política suficientemente dinámica en materia de Propiedad Industrial y ello por diversos motivos que serían muy extensos para analizar en estos momentos, baste por lo tanto analizar algunos de ellos, quizás los más importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta la legislación un tanto anticuada contenida en el Estatuto de la Propiedad Industrial que data de Julio de 1929 y que ha estado en vigor muchos años para todas las modalidades de Propiedad Industrial. Así, para Patentes y Modelos de Utilidad lo estuvo hasta que se promulgó la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1.986, y para Modelos y Dibujos Industriales lo ha estado hasta fecha muy reciente, 7 de julio del presente año en la que se promulgó la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. En cuanto a la materia de signos distintivos, el referido Estatuto estuvo en vigor hasta la promulgación de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988, que ha sido derogada por la reciente Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001. A lo expuesto, cabe comentar otro motivo importante para el tema que se expone, y que no es otro que la falta de actividad suficiente de nuestras empresas en cuanto a la investigación y el desarrollo.

La fecha que debe tomarse como inicio de la política, tanto legislativa, como técnica que llevó al despegue de la Propiedad Industrial en España, es la de 2 de mayo de 1.975, fecha en la que se promulgó la Ley que convirtió en Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Industria, al entonces Registro de la Propiedad Industrial. En esta Ley se asignaron al Organismo funciones técnicas, sobretodo en materia de Patentes, al mismo tiempo que se le dotaba de medios propios para llevar a cabo los fines específicos que tenía encomendados. A este hecho hay que añadir la nueva situación socio-económica de España, que hace que para la supervivencia de las empresas resulte indispensable aumentar su capacidad de innovación, y para ello la protección de sus patentes y de sus signos distintivos resulta igualmente indispensable, pues estas figuras de propiedad industrial contribuyen a imponer la innovación en el mercado, fortaleciendo así las barreras que impiden la entrada en el mismo de productos similares, ya sean nacionales o extranjeros, y combatiendo al mismo tiempo la piratería y la contrahechura. En resumen se puede afirmar que, todo lo expuesto, pone de manifiesto que la propiedad industrial salvaguarda las inversiones creativas de las empresas, ya que las mencionadas piratería y contrahechura contribuyen a crear un marco de competencia desleal en detrimento de numerosas empresas, y por ello una buena protección de la propiedad industrial implica un flujo de inversiones y de transferencia de tecnología y por supuesto de comercio internacional.

DEFINICIÓN DE MARCA

El concepto o definición de marca ha ido variando en las diferentes leyes que regulan la materia, conservando siempre su sustancialidad, es decir, señalar y distinguir los productos de los similares. Analizaremos este concepto en orden cronológico.

La Ley sobre Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1.902, promulgada bajo el reinado de la Reina Regente M^a Cristina, fue la primera Ley que regulada la materia en todas sus modalidades, así, definía las patentes, las marcas, los dibujos, los modelos, el nombre comercial y las recompensas industriales, esta última modalidad sólo aparece en esta Ley, suprimiéndose en la posterior, el Estatuto de la Propiedad Industrial, y, por el contrario, no regulaba el rótulo de establecimiento, que si recogió en mencionado Estatuto. Las citadas recompensas industriales era una modalidad que consistía en dar protección a las medallas, menciones, distinciones honoríficas u otros premios obtenidos en Concursos o Exposiciones, y ello confería el derecho a su utilización pública o hacer mención de ellos en un producto o en su embalaje, así como en membretes, tarjetas, sobres, etc. Se puede ver en ellas un antecedente de los productos de imprenta y papelería que recoge la clase 16 del vigente Nomenclátor Internacional. si bien en su artículo 22 se recogen estos productos como posibilidad de constituir marca, como timbres, sellos o viñetas.

En el artículo 21 de esta Ley se define la marca como: “Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar los productos de la industria y del trabajo con objeto de que le público los conozca y distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie”. Se establecen en esta definición los principios básicos de las marcas, señalar y distinguir los productos de otros similares, pero resulta limitada en cuanto a tener que consistir en un “medio material”, concepto ampliamente superado en la actualidad, como luego veremos, y por supuesto, sin alusión alguna a las prestaciones o marcas de servicio, solo se distinguen productos, tampoco se maneja el término de “empresa”, que aparece en las legislaciones posteriores.

En el artículo 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929 se define la marca como: “Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria ,el comercio y el trabajo”. En este concepto se reitera la exigencia de que sea un medio material, como en la legislación anterior, pero introduce con mayor claridad la regla de la especialidad, por otro lado también introduce el concepto de los productos del comercio, que no se designaban en la anterior Ley, pero sustancialmente difiere poco de aquella.

Es en la Ley de 10 de noviembre de 1988 cuando se amplía considerablemente el concepto de marca al definirse como: “Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Es indudable que esta definición de la marca es por varias razones superior a las anteriores. En primer lugar, porque elimina la exigencia de que el signo o medio tenga que ser material, se ensancha de esta forma el concepto legal de marca, al mismo tiempo que armoniza el mismo con la naturaleza de la marca como bien inmaterial. En segundo lugar, se formula mejor técnicamente la aptitud diferenciadora de la marca y la regla de la especialidad, y además, recupera uno de los fines básicos de la marca, indicar el origen empresarial de los productos, y por último, recoge también los servicios, que pueden ser distinguidos por la marca al igual que los productos. En cuanto a estos, cabe indicar que, por Orden de 26 de noviembre de 1966, se dispuso la

aplicación en España del Nomenclátor Internacional de clasificación de Productos y Servicios, que sustituyó la antigua clasificación de 100 clases establecida en el citado Estatuto de la Propiedad Industrial y que provenía de la Ley de 1.902. No fue sin embargo, necesario cambiar aquel, puesto que en su artículo 341 se recogía la posible sustitución de la clasificación antigua por la Internacional, que data de 1957.

Por último, en la vigente Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, que entró en vigor en su totalidad de 31 de Julio del mismo año, se define la marca en el artículo 4 del Título II, como sigue: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”. Este nuevo concepto de marca se debe a la adecuación del mismo a la Directiva Comunitaria de Marcas 89/104 de 21 de diciembre de 1.988, y supone una ampliación sobre la definición de la Ley anterior en el sentido de que admite la posibilidad de las marcas sonoras, como lo establece expresamente en el artículo 4.2. e. No parece posible, pese a la amplitud del precepto que comentamos, que al amparo de esta Ley puedan ser admitidas marcas olfativas, gustativas o táctiles, pues no podrían cumplir con el requisito de su representación gráfica.

REQUISITOS DE LAS MARCAS

Los requisitos esenciales de validez que deben concurrir en un signo distintivo para que pueda constituir marca son dos: la fuerza distintiva y la aptitud diferenciadora.

En cuanto al primero de los requisitos señalados, lo establece la propia definición de marca de la actual Ley cuando dispone, “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios ...”. Este requisito lo recoge la Ley expresamente en el apartado b del artículo 5º y en el mismo van implícitas las palabras genéricas puras que tampoco pueden constituir marca, al ser las palabras usuales y corrientes para designar las cosas, como por ejemplo, la palabra “vino” para distinguir bebidas alcohólicas. Esta fuerza distintiva es muy diferente al de novedad que se exige para las patentes. En efecto, un signo puede ser distintivo aunque sea conocido, y por lo tanto no hay sido “inventado” por el empresario, así, encontramos palabras de uso común que se aplican para distinguir productos, como puede ser BÚFALO para distinguir vestidos.

Por falta de carácter distintivo no podrán tampoco constituir marcas las palabras que por el uso han se han convertido en habituales para designar un producto, reguladas en el apartado d del artículo 5 de la vigente Ley que comentamos. En este supuesto la propia Ley de Marcas permite que puedan formar parte de la marca, es decir, que estas palabras genéricas por el uso pueda ir acompañadas de otras caracterizadoras.

Tampoco se podrán solicitar como marca, al carecer igualmente de carácter distintivo, las denominaciones descriptivas, que son aquellas que describen una característica o cualidad del producto al que se aplica, como lo sería QUITA para los productos de limpieza. También en este supuesto podrán formar para de una marca, pero siempre con otro elemento que les confiera fuerza suficiente, tal como recoge el apartado c del referido artículo 5 de la Ley de Marcas.

Se consideran también las denominaciones geográficas como no poseedoras de este carácter distintivo que estamos analizando, y en este punto la Ley Marcas establece en el apartado g del repetido artículo 5 que no podrán constituir marca los signos que: “puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”. En esta prohibición no admite la Ley que estos signos puedan formar parte de una marca con otros elementos caracterizadores, y ello al tratarse de marcas engañosas. No obstante lo expuesto anteriormente, los vocablos geográficos han de analizarse siempre en relación con los productos o servicios que la marca vaya a distinguir, así por ejemplo, será registrable el vocablo PARÍS para distinguir un servicio de hostelería, ya que, en este caso, es considerado como de fantasía por el público consumidor, ya que no indica procedencia geográfica alguna ni veraz ni falsa. Este criterio se ve avalado por abundante jurisprudencia.

Por último, la Ley de Marcas en este mismo artículo 5 y en el apartado h regula una prohibición total para los signos que contengan indicaciones de procedencia geográfica y distingan vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo” u otras análogas. Este apartado supone una de las novedades de la vigente Ley de Marcas, una nueva prohibición absoluta incorporada a nuestra Ley como consecuencia de las directrices contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

El segundo de los requisitos que debe concurrir en un signo para que pueda ser marca es la fuerza diferenciadora del mismo. El signo deberá ser apto para distinguir unos productos o servicios de los productos o servicios idénticos o similares de una empresa de los de otras, es lo que también se denomina la regla de la especialidad.

La regla de la especialidad supone que el derecho que posee el titular de la marca está limitado a los productos o servicios que la marca distingue, de acuerdo con el Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios. Por eso, para que un signo o denominación pueda constituir marca no será necesario que el mismo sea completamente “nuevo. En principio, salvo la excepción de las marcas notorias o renombradas, bastará con que ese signo no esté registrado para los productos o servicios que pretenda distinguir, así si se encuentra registrada la marca LA GOLONDRINA para camisas no sería un obstáculo para que un tercero la registrase para “chocolate”.

FUNCIONES DE LAS MARCAS

Las marcas protegen un doble grupo de intereses, de donde se deducen las diferentes funciones que las mismas desempeñan en el mercado. Por un lado la marca es un derecho de propiedad que ostenta el empresario, que le confiere el uso exclusivo de la misma en el mercado, al mismo tiempo que su defensa ante posibles imitadores, todo ello, como anteriormente se dice, dentro del área de productos o servicios que proteja la marca. Por otro lado, las marcas constituyen también un instrumento de protección al consumidor, garantizando así que el mismo no sea confundido y clarificando de esta manera el mercado.

Cómo consecuencia de lo anteriormente señalado, la primera función de la marca a analizar es la de *función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios*, dando por supuesto que la fundamental y más importante es la ya comentada, distinguir y diferenciar los productos en el mercado. Pues bien, a través de esta función que ahora señalamos, la marca desempeña un papel informativo, los consumidores podrán conocer que los productos que tengan una misma marca han sido producidos o distribuidos por la misma empresa, y ello se consigue aún cuando el consumidor desconozca el titular de la marca, ya que esta seguirá cumpliendo la función que comentamos, asegurar al público que adquieren productos del mismo origen empresarial que los adquiridos anteriormente con la misma marca.

Otra función importante de la marca es la *indicadora de la calidad de los productos o servicios que distingue*. La experiencia nos pone de manifiesto que la marca asociada a un producto suscita en la mente del consumidor que ése producto posee unas determinadas características, y por ello que todos los productos que ostenten la misma marca tiene la misma calidad, sea alta o baja. Por todo ello, se puede afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor una información importante sobre una calidad constante del producto o del servicio en la realidad del mercado.

Esta función que comentamos, desde el punto de vista del empresario, titular de la marca, se traduce en conseguir una buena fama o reputación de sus productos o servicios, lo que conlleva la preferencia de los consumidores en relación con ellos. Para conseguir este efecto, es necesario una buena calidad de los mismos, y una buena publicidad por parte del empresario. Se puede deducir por lo expuesto que la marca en este punto cumple otra función, cual es la de ser *el soporte físico en el que se va sedimentando la buena fama de los productos*, lo que se denomina en inglés el “*goodwill*” de las marcas.

Por último, cabe comentar la función publicitaria de la marca, función que va sin duda ligada a las anteriores, y que algunos autores la niegan y no la dan relevancia jurídica, pero que, sin embargo, la mayoría de la doctrina reconoce. La marca no cabe duda que se convierte en un instrumento de publicidad que induce al consumidor a seleccionar lo que quiere adquirir, lo que conduce a que, por medio de una buena publicidad, la marca se convierte en un mecanismo apto para desempeñar el papel de crear y mantener una demanda para el producto o del servicio que distinga.

De todo lo expuesto, se deduce el importante papel que tiene la marca en un sistema competitivo como el actual, y por ello las funciones antes señaladas son reconocidas mediante la protección enérgica de la marca, ya que si la marca no se protege jurídicamente y permite la convivencia de marcas posteriores idénticas o semejantes, no se podrá cumplir ninguna de las funciones expuestas, ya que los consumidores no discernirán el origen de la mercancía, ni los productos o servicios distinguidos tendrán una calidad común, la marca posterior podrá aprovecharse del prestigio de la anterior y finalmente, la marca no podrá dar a conocer por medio de la publicidad una determinada oferta.