



## ARTICULO 17: MARCAS (II)

Habíamos expuesto en el artículo anterior una serie de nociones con relación al concepto de marca, que es lo que podía considerarse o registrarse como marca, la legislación que las rige y las marcas en el ámbito musical.

Vamos a continuar hablando de esta materia. Como vimos muchos elementos pueden constituir marca, pero existen una serie de límites que la propia Ley establece, límites totalmente lógicos.

La Ley utiliza la palabra "prohibiciones", termino bastante claro; Es decir, determinados términos o elementos no pueden ser utilizados para constituir una marca ni parte de la misma por sus características.

Estas prohibiciones se encuentran recogidas en los artículos 5 a 10 (ambos inclusive) de la vigente Ley de Marcas. Y se efectúa una gran distinción: PROHIBICIONES ABSOLUTAS y PROHIBICIONES RELATIVAS. A grandes rasgos, indicar que las prohibiciones absolutas son aquellas en las que, de ningún modo, puede registrarse como marca un determinado elemento/s por las propias características de este. Las prohibiciones relativas, lo que impide registrar como marca un elemento/s no son las características de dichos signos en si, sino la posibilidad de que colisionen con otras marcas preexistentes que han otorgado a sus titulares unos derechos anteriormente adquiridos.

### PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Las prohibiciones absolutas que establece nuestra Ley son los que, básicamente, exponemos a continuación

No podemos registrar como marca un signo o elemento que no pueda ser plasmado gráficamente. Gráficamente no debe entenderse necesariamente como impreso en papel o mediante letra. Como ya vimos en el artículo anterior muchas cosas son susceptibles de ser utilizada como marca pero en, en cualquier caso, debe ser posible su plasmación.

Tampoco pueden registrarse los términos genéricos. Es decir, aquellos que por su carácter y uso para identificar algo en general no tienen una fuerza distintiva por lo que no pueden ser registrados como marca (ejemplo: el término música, dado su carácter genérico para identificar no solo toda melodía o composición en general sino muchos otras cuestiones relacionadas con el ámbito musical)

Tampoco podemos registrar como marca aquellos signos que, dado el uso común de los mismos, dada su presencia en el lenguaje habitual y coloquial, se han convertido en habituales para identificar productos o servicios.

Del mismo modo y a la inversa, aquellos signos que, siendo originariamente genéricos han adquirido fuerza distintiva si pueden ser registrados como marca, pero solo a partir de ese momento que han adquirido fuerza distintiva a consecuencia de la utilización que se haya efectuado de los mismos y que le ha otorgado dicha distintividad. Tampoco cabe registrar como marcas aquellos signos que se compongan exclusivamente de signos tridimensionales.

Con carácter mas general no pueden ser registrados como marca aquellos signos que sean contrarios a la Ley, la moral, el orden publico. Evidentemente una marca que ya de por sí es contraria a Ley no puede registrarse. Asimismo, aquellos que imiten o reproduzcan signos como la bandera y escudos de España y sus diferentes Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios así como de otros Estados.

### PROHIBICIONES RELATIVAS

Entramos en el campo de las prohibiciones relativas. A diferencia de las anteriores, y como ya señalábamos, en el caso de las prohibiciones relativas el impedimento no se encuentra en las características del propio signo en sí mismo sino que se trata, en la mayoría de los casos de las circunstancias y marcas preexistentes en el momento en el que se pretende llevar a cabo el registro de dicho signo como marca.

Básicamente las prohibiciones relativas que recoge la vigente Ley de Marcas son las que exponemos a continuación.

No pueden registrarse marcas que sean idénticas y/o semejantes a una marca anterior y preexistente que sirva para identificar los mismos productos o servicios o similares.

Si se trata de productos idénticos la marca pretendida debe ser idéntica para incurrir en prohibición. Si se trata de productos similares, basta la semejanza de las marcas.

Ello tiene una absoluta lógica por cuanto constituirá un claro acto de imitación con una voluntad de aprovechamiento de la marca preexistente y del esfuerzo que haya realizado su titular para potenciarla. Es pues necesario que exista un riesgo de confusión entre las marcas anterior y posterior y, lógicamente, en el producto identificado y, asimismo, acreditar la anterioridad de la marca que se considera perjudicada, su registro y/o su utilización. Esta posible confusión debe ser estudiada desde e punto de vista del consumidor que es quien realmente se va a encontrar con el conflicto cuando frente a dos productos idénticos o similares identificados con marcas idénticas o semejantes puede tomar una decisión provocado por el error que causa en su percepción la marca contraria a la Ley.

### PROBICIONES RELATIVAS. SUPUESTO DE MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS.

Un apartado especial merece el supuesto de las marcas notorias y renombradas.

Brevemente indicar que las marcas notorias son aquellas que son perfectamente conocidas por las personas y usuarios que integran un determinado sector. Es un claro ejemplo de marca notoria TECHNICS en el sector de los DeeJays. Todo Dj conoce la misma y sabe que es una marca identificativa de productos relacionados con aparatos para DJ, etc.

La marca renombrada es aquella que es conocida no solo por las personas y usuarios del sector en el que es utilizada, sino por cualesquiera persona de otro sector aun no vinculado. Un ejemplo es COCA COLA; La conocida marca es renombrada porque si bien es utilizada para la distinción de un refresco de cola lo cierto es que una gran mayoría de la población de nuestro mundo conoce dicha marca y sabe lo que identifica.

Desde luego, la frontera entre marca notoria y renombrada es muy fina y difícil de definir puesto que no existe una regla básica que establezca que debemos considerar a una marca dentro de una categoría u otra (siguiendo con el ejemplo, para mucha gente TECHNICS es un marca renombrada sin duda). Por ello existen en la Ley una serie de criterios que deberán ser tenidos en cuenta la hora de valorar el carácter notorio o renombrado de una marca. Criterios tales como el volumen de ventas de los productos que identifican, duración, intensidad, alcance geográfico, valoración, prestigio alcanzado, etc.

¿Por que hemos explicado en otro apartado el caso de las marcas notorias y renombradas? Porque las mismas gozan de una protección específica y más amplia. Una marca notoria o renom-

brada anteriormente registrada ostenta una esfera de protección más amplia que una marca que no lo sea. Y dicha esfera de protección será más amplia cuanto más importante sea su valor y prestigio en el sector en que es utilizado. Y es que lo que se busca entonces es, no tan solo proteger el registro puro y duro de la marca sino todo lo que conlleva: Su valor empresarial, valor económico, inversión efectuada en la misma, esfuerzo en implementar la misma en el mercado, filosofía que evoca dicha marca frente al consumidor, etc. Pero además puede darse el caso que esa marca anterior no haya sido registrada, sino simplemente utilizada pero también sea notoria o renombrada. Es decir se acredita un uso anterior pero no un registro anterior. Pues bien, esa notoriedad de l marca que ha surgido por el esfuerzo que su usuario ha empleado en ella, el éxito obtenido, el prestigio de la misma le otorga una protección especial sin necesidad de registro frente a aquellas marcas posteriores que pretendan registrarse de la marca notoria anteriormente utilizada. En todos estos casos la prohibición afectara tanto a marcas que pretendan ser idénticas simplemente semejantes las preexistentes, En conclusión aquellas que causen un riesgo de confusión con la marca anterior y los productos o servicios que identifica.

### OTRAS PROHIBICIONES

Finalmente citamos de modo breve a otras prohibiciones recogidas en la vigente Ley de Marcas. No podemos registrar como marca el nombre civil o la imagen de otra persona que no sea el propio de aquel que lleva a cabo el registro. Esto es evidentemente interesante en el ámbito de los artistas en que su nombre propio puede constituir su nombre artístico y, de este modo, se evita que terceros puedan pretender disponer del mismo.

Tampoco se pueden registrar apellidos, pseudónimos o signos que, claramente, identifiquen a persona distinta de la que pretende efectuar el registro.

Asimismo toda aquella creación que se encuentre protegida por un derecho de autor no puede ser registrada como marca. En este apartado podríamos extendernos bastante pero como mero ejemplo decir que muchos títulos de discos se encuentran registrados como marca si bien el propio Texto Refundido 1/96 de la Ley de Propiedad Intelectual ya les otorga protección por el mero hecho de ser titulo de obra y vienen asociadas inseparablemente a la misma.

Hemos visto en los dos últimos artículos una serie de nociones básicas sobre las marcas, que son, sus características, que puede ser registrado y que no puede ser registrado. En el próximo artículo estudiaremos cuales son los procedimientos a seguir para el registro de una marca y a través de quien y ante que organismos debemos efectuarlos.

JOSE RAMON GIL CANTONS




**Torraiba Abogados Asociados**  
Paseo de Gràcia, 61. 1º 1ª 08007 BCN Spain.  
Tel. +34 93 215 91 91 Fax. +34 93 487 30 53  
jrgil@torraiba-abogados.com