

DR 22 21

Asignatura Derecho Mercantil 1. Título Propiedad Industrial. Número sexto. Autor María Ángeles Calzada.

Día de emisión 31 de octubre de 1979. Como les decía en la emisión de la semana pasada, hoy vamos a continuar con el tema sexto del programa referente, como el anterior, a la propiedad industrial y dentro de ella a los llamados signos distintivos. Ya vimos entonces que dentro de los signos distintivos se incluyen el nombre comercial, las marcas y el rótulo del establecimiento, y como primer paso en el estudio de este tema es preciso que ustedes tengan una idea clara de la noción de cada uno de ellos.

No voy a repetir aquí el concepto de nombre comercial, marca y rótulo que ustedes verán en las unidades didácticas, pero sí quisiera insistir en algunos puntos concretos relativos al tema. Tanto el nombre comercial como la marca y el rótulo del establecimiento tienen como signos distintivos que son la función de servir para señalar y diferenciar algo, pero algo diverso en cada caso. El nombre comercial es el signo que sirve para distinguir a un empresario, ya sea este individual o social, de otros empresarios.

Las marcas por su parte sirven para señalar y distinguir los productos o servicios de un empresario de otros similares. El rótulo del establecimiento, por último, lo que distingue es el local donde se desarrolla la actividad empresarial. Esta diferencia entre los diversos signos distintivos es básica para llegar a tener una noción clara de los mismos.

Naturalmente existen otras diferencias entre nombre comercial, marca y rótulo del establecimiento y así cabe destacar, por ejemplo, la que hace referencia al distinto ámbito de protección. La marca y el nombre comercial tienen un ámbito de protección nacional, mientras que el rótulo tiene un ámbito exclusivamente municipal. Ello quiere decir que el registro de una marca o de un nombre comercial se concede para todo el territorio nacional, de tal manera que el titular goza del derecho de exclusiva en ese mismo ámbito.

En el caso del rótulo por el contrario, ese derecho de exclusiva se refiere únicamente al término o términos municipales que se expresen en la correspondiente solicitud de inscripción. Voy a referirme ahora a un precepto que tiene gran importancia en materia de signos distintivos y que puede suscitar ciertos problemas al estudiar esta materia. Se trata concretamente del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Repito, artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Como ustedes recordarán, en la pasada emisión ya hicimos alusión a este artículo del Estatuto, señalando que hay que tener en cuenta que él mismo es aplicable únicamente a los signos distintivos y no a otras modalidades de la propiedad industrial, concretamente a las patentes y a los modelos. Interesa señalar ahora la significación de este precepto, cuyo texto es el siguiente.

El certificado de concesión del registro de una marca y el nombre comercial constituye una

presunción juris tantum de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título. Para quedar amparado por el presente decreto ley será indispensable haber obtenido el correspondiente certificado de inscripción en el registro de la propiedad industrial.

En relación con este precepto hay que tener en cuenta en primer término que, como se dice en las unidades didácticas, a pesar de que él mismo parece referirse sólo a las marcas en cuanto afecta a la consolidación del dominio, ha de entenderse aplicable también al nombre comercial. De acuerdo con lo dispuesto en este precepto hay que concluir que la inscripción de una marca o nombre comercial en el registro de la propiedad industrial no es constitutiva, sino que supone únicamente una presunción juris tantum de propiedad a favor de quien la ha inscrito, que como tal admite prueba en contrario. Pero el derecho se consolida transcurridos tres años desde la inscripción, siempre que además concurren los requisitos establecidos en el artículo 14, explotación no interrumpida y quieta posesión con buena fe y justo título.

¿Qué quiere decir esto? La razón de ser de este artículo es que en nuestro ordenamiento el derecho a la marca o al nombre comercial pueden hacer tanto de la inscripción en el registro como de la utilización extra-registral de dicha marca y es concretamente para tutelar el derecho del titular extra-registral, por lo que el artículo 14 le concede la posibilidad de impugnar la marca inscrita que sea idéntica a la que él venía utilizando sin la oportuna inscripción. Sin embargo, una vez transcurridos tres años desde la inscripción y siempre que concurren los requisitos antes señalados, el titular extra-registral ya no puede impugnar la marca inscrita, perdiendo en consecuencia cualquier derecho que tuviera sobre la marca que venía utilizando. Se consolida así la marca en favor de quien la inscribió.

Quizá un ejemplo podría servir para aclarar mejor la cuestión. Imaginemos que el señor Pérez viene utilizando desde hace cinco años la marca Piper para la comercialización de unos refrescos. Por el boletín del registro se entera de que el señor Rodríguez ha inscrito la marca Piper para distinguir unas bebidas carbónicas.

Pues bien, la identidad en este caso de las marcas y de los productos que distinguen permite al señor Pérez, en base al artículo 14, impugnar la inscripción de la marca del señor Rodríguez en los términos previstos por dicho artículo. Para concluir, y como ya se señaló, el artículo 14 del estatuto establece que para quedar amparado por el presente decreto ley será indispensable haber obtenido el correspondiente certificado de inscripción en el registro de la propiedad industrial. A la vista de este último párrafo del artículo 14 podría pensarse que existe cierta contradicción entre lo que en él se establece y lo dispuesto en el párrafo primero a que hasta ahora nos hemos venido refiriendo, puesto que según hemos visto el titular de una marca no inscrita puede impugnar en determinados casos la inscripción que esa marca haga posteriormente otra persona.

La razón de ser de este precepto estriba en que aun cuando el artículo 14 reconoce y protege al titular de una marca que no la ha inscrito en el registro, recuerden ustedes que de acuerdo con

el artículo primero del propio estatuto la ley no crea la propiedad industrial. Si dicho titular de una marca no registrada quiere beneficiarse de la protección que el estatuto ofrece a los titulares registrales deberá inscribir su marca en el registro de la propiedad industrial. La posición del titular no registral en consecuencia a la hora de defender su derecho exclusivo a la utilización de la marca es clara.

Por un lado la ley le permite impugnar el registro de aquella otra marca que sea idéntica a la suya, artículo 14, u oponerse a que dicho registro sea concedido, artículo 13 del estatuto. Pero por otro, si quiere beneficiarse de los mismos derechos que amparan al titular registral para la defensa de su exclusiva el titular de marca no inscrita habrá de proceder a la previa inscripción de dicha marca. Esos derechos de acuerdo con el artículo 123 del estatuto son el derecho a oponerse a que se conceda una marca que esté incurso en las prohibiciones del artículo 124 y derecho a perseguir civil y criminalmente a los que lesionen su propio derecho.

Naturalmente la problemática que plantea el artículo 14 se refiere a los medios de que goza el titular de una marca no inscrita frente al titular de una marca inscrita. Este artículo, sin embargo, no hace referencia para nada a los posibles conflictos entre dos titulares registrales o dos titulares extraregistrales. Los primeros se resolverían de acuerdo fundamentalmente con lo dispuesto en el artículo 123 del estatuto de la propiedad industrial al que ya hemos hecho referencia.

Los segundos habrían de sustanciarse en base a las normas que regulan la competencia desleal en nuestro ordenamiento. La próxima emisión la dedicaremos al tema séptimo del programa referente al empresario como titular del establecimiento.