

... .. Carrera Derecho Asignatura Derecho Mercantil I Título  
Algunas nociones sobre propiedad industrial y marcas Carrera Derecho  
Asignatura Derecho Mercantil I Título Algunas nociones sobre propiedad  
industrial y marcas Autor, Profesor Doctor Alberto Bercovitz Fecha de  
grabación 4 de noviembre de 1983 Fecha de emisión

23 de noviembre de 1983. En esta emisión se van a ofrecer en primer término unas nociones introductorias sobre la propiedad industrial y en segundo lugar se expondrán los requisitos objetivos de las marcas. La propiedad industrial es una denominación bastante equívoca y que, como ocurre con frecuencia en estos casos, tiene una justificación histórica. En ella se incluyen las instituciones que tienen por objeto la protección de las nuevas creaciones industriales, esto es, las patentes y los modelos, las que tienen por objeto la protección de los signos de la industria, los distintos distintos de la empresa, es decir, las marcas, los nombres comerciales y los rótulos.

también la regulación de la competencia desleal. Decíamos que la expresión propiedad industrial es bastante equívoca y ello es así porque no se puede decir en sentido estricto que las diversas instituciones incluidas en ella sean modalidades de la propiedad ni que se refieran exclusivamente a la industria. No se trata de modalidades especiales de propiedad entendida en sentido estricto puesto que el objeto sobre el que recae el derecho es en estos casos un bien inmaterial que no es susceptible de apropiación de la misma manera que un bien material y no cabe olvidar que la propiedad es una institución nacida y regulada con referencia a los bienes materiales. La diferencia fundamental radica en que la apropiación de un bien material

impide por sí misma, dada la propia naturaleza del bien, que ese mismo bien pueda ser objeto de apropiación simultánea por otra persona. Por ejemplo, es imposible que una misma casa pueda ser simultáneamente propiedad de dos personas independientes entre sí, y lo mismo podría decirse de un automóvil. Porque, dada la naturaleza del bien, es imposible que puedan ser poseídos y disfrutados plenamente y al mismo tiempo por personas distintas. Pero, con relación a los bienes inmateriales, la situación es totalmente distinta, porque estos bienes son ideas, y como tales, son susceptibles de apropiación simultánea por un número ilimitado de personas. Así, la naturaleza del bien es imposible que una misma casa pueda ser posible, si, por ejemplo, una invención no es sino una idea en la que se expresa qué es lo que se puede hacer.

que hay que hacer para obtener un resultado determinado. Pues bien, es indudable que como idea que es, la invención puede ser conocida y poseída simultáneamente por un número ilimitado de personas, las cuales podrán explotarla simultáneamente también. Y lo mismo ocurre con una marca que, como signo distintivo que es, puede ser conocida y utilizada al mismo tiempo por un número ilimitado de personas. Ello hace que en los bienes inmateriales la apropiación del bien no sea por sí sola suficiente para garantizar su goce exclusivo, a diferencia de lo que ocurre con los bienes materiales. Para que el titular de un bien inmaterial pueda gozar en exclusiva del mismo, es indispensable, desde el punto de vista jurídico, que el ordenador de la marca pueda tener un resultado determinado. El ordenamiento legal prohíba.

a todos los demás la utilización y explotación de esa misma idea en que el bien consiste, esto es, que el ordenamiento jurídico otorgue al titular un derecho de exclusiva. Así pues, mientras que en el caso de la

propiedad en sentido estricto, el ordenamiento jurídico se limita a proteger la relación entre el propietario y la cosa objeto de propiedad, en el caso de la titularidad de los bienes inmateriales, la protección del titular exige que el ordenamiento jurídico prohíba a los terceros que utilicen el bien inmaterial aunque lo posean, como idea que es, al mismo tiempo que el titular. Exige, en definitiva, que se otorgue un derecho de exclusiva. Esto es lo que ocurre con los bienes inmateriales a los que se refiere la llamada propiedad industrial. Una invención puede ser conocida...

simultáneamente por muchos industriales o científicos, los cuales podrían utilizarla simultáneamente también. Por ello, el derecho para crear una situación similar a la de la propiedad de bienes materiales otorga la patente, con lo cual prohíbe a todos los terceros que exploten la invención aunque la conozcan. Se crea así una situación de exclusividad a favor del titular de la patente que no deriva de la propia naturaleza del bien objeto de apropiación como ocurre en la propiedad en sentido estricto, sino que es creada por el ordenamiento jurídico. Estas consideraciones de carácter teórico tienen además importantes implicaciones de carácter práctico. Piénsese en efecto que el propietario tiene como acción fundamental para la protección de su derecho la acción reivindicatoria.

reconocida ya en el artículo 348 del Código Civil. Pero esta acción no sirve para la protección del titular de un bien inmaterial, ya que a éste lo que le interesa no es evitar que otros conozcan o posean la misma idea, sino impedir que la utilicen. Por eso, la acción fundamental para la defensa de los derechos de propiedad industrial es la acción de cesación, gracias a la cual se puede impedir a los terceros que sigan explotando el bien inmaterial objeto de protección. Ahora bien, como nuestro ordenamiento jurídico ha partido de la concepción de la propiedad industrial como tal propiedad, no se ha preocupado de establecer una acción de cesación con la lamentable consecuencia práctica de una grave indefensión de los titulares de la propiedad industrial. De derechos de propiedad industrial.

más un supuesto en que resulta evidente la inadecuación del término propiedad incluido en la expresión propiedad industrial. Me refiero al caso de la competencia desleal, pues los preceptos relativos a ésta tienen la finalidad de evitar que quienes actúan profesionalmente en el mercado, es decir, los empresarios, se comporten en forma contraria a las normas de corrección que deben regir en el tráfico económico. Así pues, la competencia desleal, que es una parte de la propiedad industrial, no tiene nada que ver con la propiedad. Tampoco el adjetivo industrial es totalmente exacto, ya que las instituciones de la propiedad industrial afectan tanto a los industriales como a los comerciantes. Por lo tanto, no es un problema. En este caso, no hay ningún problema. En general, hay que afirmar que afectan o pueden afectar a todos los empresarios, tanto los industriales como los comerciales.

o los que se dedican a la prestación de servicios. Hoy tienen marcas, por ejemplo, tanto los fabricantes como los comerciantes, los empresarios agrícolas o los que se dedican al sector de los servicios. Y las normas sobre competencia desleal obligan a todos los empresarios. Tenemos, pues, que la expresión propiedad industrial no es exacta y se justifica por razones históricas, pues en la ley de patentes francesa de 1791, en el artículo cuarto se disponía que quien quiera conservar o asegurarse una propiedad industrial del género de las enunciadas en los artículos

precedentes, etc. Al ir aglutinándose durante el siglo pasado, las restantes modalidades de propiedad industrial junto a las patentes se fue ampliando. Y se fue ampliando a todas ellas aquella expresión.

la cual fue ya acuñada en el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial en su redacción original del año 1883. El texto de este convenio, vigente en nuestro país, es el de Estocolmo, de 1967, y en su artículo segundo se encuentra una enumeración de las instituciones que se comprenden en la propiedad industrial. Así pues, por razones tradicionales, la propiedad industrial es una expresión perfectamente acuñada y a pesar de sus imperfecciones, sirve para designar una serie de instituciones bien delimitadas. En ese sentido, es una expresión que es necesario conocer. Por otra parte, no cabe desconocer que entre todas esas instituciones hay un cierto nexo, ya que todas ellas se relacionan y tratan de ser unido. Y que también puede servir al desarrollo de la...

libre competencia en el mercado. En efecto, las normas sobre competencia desleal tratan de que la competencia y la actuación en el tráfico sean correctas. Los signos distintivos sirven a los empresarios para competir al permitirles identificarse e identificar sus productos o servicios en el mercado y establecer por medio de ellos relaciones con la clientela. La protección de las creaciones industriales con los derechos de exclusiva que comporta, patentes y modelos, aparte de constituir limitaciones a la competencia, ya que ningún tercero puede explotar las creaciones protegidas, son instrumentos para ordenar la competencia y fomentar el progreso tecnológico. En efecto, si el ordenamiento no concediera un derecho de exclusiva al autor de nuevas creaciones industriales, las empresas no competirían en el mercado. Si el ordenamiento no competiría en investigación, tratando de conseguir nuevas creaciones, pues no se podría conseguir nuevas creaciones.

pues sabrían que los demás podrían copiarlas una vez obtenidas. Así pues, todas estas instituciones se encuadran dentro del derecho de la competencia en sentido amplio. Ahora bien, tanto las patentes como las marcas y demás instituciones que se protegen como bienes inmateriales de la propiedad industrial se integran en el establecimiento del empresario dentro del cual tienen evidentemente un valor económico concreto. Pasemos ahora a tratar una cuestión fundamental en relación con los signos distintivos de la empresa. Nos referimos a los requisitos objetivos de las marcas. Entre los signos distintivos de la actividad empresarial, marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento, es indudable que el que tiene mayor importancia es la marca, tanto por su difusión práctica como por el hecho fundamental de que el reconocimiento de la empresa es un elemento fundamental. Por lo tanto, el valor económico de la empresa es un elemento fundamental.

régimen jurídico de las marcas es en nuestro derecho el que podríamos denominar régimen jurídico común a los signos distintivos, de forma que la regulación legal de las marcas es aplicable en puntos importantes también a los nombres comerciales y a los rótulos de establecimiento. Así puede comprobarse si se leen los artículos 196 a 218 del Estatuto sobre Propiedad Industrial que contienen la normativa sobre nombres comerciales y rótulos de establecimiento. Y entre las cuestiones a que se refiere el régimen legal de las marcas hay una de importancia fundamental tanto por su trascendencia práctica como por su aplicabilidad a los otros signos distintivos. Nos referimos a los requisitos objetivos de las marcas. Como

es sabido, las marcas son los signos que sirven para distinguir en el mercado

tanto los productos como los servicios. Pues bien, con la expresión requisitos objetivos de las marcas, se hace referencia a los requisitos que debe reunir un signo para poder ser protegido como marca. Esos requisitos son que el signo, primero, ha de ser lícito, segundo, ha de ser apropiable, tercero, no debe inducir a error al público consumidor y cuarto, debe tener aptitud diferenciadora. La ilicitud de un signo se produce cuando, como dispone el artículo 124, número 12 del Estatuto sobre Propiedades, el signo mismo contiene dibujos o inscripciones inmorales o que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración.

El signo ha de ser apropiable y en tal sentido hay que tener en cuenta que no son apropiables como marcas los apellidos o razones sociales de personas que no sean los peticionarios de la marca sin la correspondiente autorización de esa persona. Artículo 124, números 3 y 4. Ni los distintivos de los estados u otras entidades o corporaciones cuya apropiación está prohibida. Artículo 124, número 2. Por ejemplo, el de la Cruz Roja. Y tampoco es posible la apropiación para marcas individuales de denominaciones geográficas y regionales. Artículo 124, número 6. El tercer requisito consiste en que el signo que se pretende proteger como marca no debe inducir a error al público sobre la naturaleza y características del producto o servicio que se trata de la marca. Así representa la necesidad de identificar.

resulta del artículo 124, números 9 y 13. Pero es indudable que el requisito que en la práctica tiene con mucho la mayor relevancia es la aptitud diferenciadora que debe tener el signo constitutivo de la marca, requisito que se vincula de forma directa e indisoluble a la función esencial que la marca ha de cumplir. La aptitud diferenciadora ha de darse a un doble nivel, esto es, en abstracto y en concreto. La aptitud diferenciadora en abstracto significa que, en principio, el signo es apto para distinguir los productos a los que se refiere de otros semejantes. Para tener aptitud diferenciadora en abstracto, el signo no puede ser genérico. De ahí la prohibición establecida en el artículo 124, número 5 del estatuto. El artículo 124, número 5 del estatuto.

de proteger las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares. Es evidente, por ejemplo, que no puede protegerse la denominación gafas para distinguir las gafas producidas por un determinado fabricante. Es una denominación genérica que carece, por tanto, de aptitud diferenciadora en abstracto. Como se habrá observado, la aptitud diferenciadora en abstracto se establece sin tomar en consideración las otras marcas ya existentes. No es, sin embargo, suficiente que el signo que se pretende proteger tenga aptitud diferenciadora en abstracto, sino que es preciso. Que tenga también aptitud diferenciadora en concreto. Esto es...

que no sea susceptible de confusión entre el público con las marcas ya existentes para productos o servicios similares. Así lo dispone el artículo 124, números primero y once del Estatuto sobre Propiedad Industrial. Para determinar si existe la semejanza susceptible de producir confusión, conviene tener en cuenta varias reglas deducidas de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y entre las que cabe destacar las siguientes. Primera, para que la confusión exista, no basta con que haya

semejanza entre los signos enfrentados, sino que es preciso además que se refieran a productos similares, pues lo que la ley trata de evitar es la confusión entre los productos. Segunda, la confrontación entre los signos enfrentados y los productos.

entre las marcas debe hacerse por medio de una simple visión o audición de las mismas, tal como las considera el público, sin detenerse a aquilatar los elementos que las integran o a hacer análisis o razonamientos más o menos complicados sobre las mismas. Y tercero, en general, no pueden tomarse en cuenta los términos genéricos al hacer la comparación entre los signos que se enfrentan. Para terminar esta emisión, debo manifestarles simplemente que espero que en la fecha en que tiene lugar ya estén en los centros asociados los ejemplares de la agenda correspondiente a este año, que se titula... ...modificaciones legales recientes en derecho mercantil. Buenas tardes.

Gracias.