

Los responsables de las empresas españolas, sobre todo de reciente creación, tienen costumbre, a veces por desconocimiento, otra por desidia, de aparcar "sine die" el registro de las marcas. El empresario ignora en definitiva, en muchos casos, el valor de un distintivo, marca o denominación con el que emprenderá la singladura en el océano de la competencia.

Por J. Pedro Matamoró.
Periodista.

Agente Oficial de la Propiedad Industrial
Apoderado de la firma ROEBY CIA, S.L.

Se adolece en consecuencia de prudencia registral. Sin embargo, por otro lado, es contradictorio con la legislación española al respecto. España es uno de los países pioneros en la codificación de registros protegidos. En 1820 el Estado español crea el Real Conservatorio de Artes, que se ocupaba de los privilegios de invención y de las denominaciones originadas. En 1850 aparece por primera vez una Ley de Marcas, y es cuando el Real conservatorio de Artes comienza a expedir concesiones para la explotación en exclusiva de marcas.

Con este antecedente, nuestro país entra a formar parte del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, desde su adopción en 1882. Apartir de entonces y hasta nuestros días, se puede decir que no hay organismo internacional dedicado a la protección industrial con el que no estemos adheridos. Es más, siguen las negociaciones europeas del ejecutivo español para atraer hacia Madrid la sede de la futura Oficina de Marca Comunitaria. Queda claro, por lo expuesta, que a lo largo de la historia de la industria y comercio españolas, las diferentes administraciones se han preocupado por los intereses de los fabricantes y comerciantes.

La Ley actual de Marcas nº 32/1988, del 10 de Noviembre, parece haber llegado como ángel salvador para enmendar las deficiencias anteriormente marcadas por el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial. Pero



hasta el momento no ha podido ser desarrollada con el esmero esperado, teniendo en cuenta que ya se ha cumplido un año desde su entrada en vigor (12 de mayo de 1989) y aun no ha salido a la luz el Reglamento de aplicación de dicha Ley.

No obstante, contempla sobre todo medidas de actuación judicial más rápidas y disuasorias contra lo que en los últimos años se ha venido llamando "fraude industrial". Pero oficialmente una Ley protegerá a un industrial o fabricante, y a los productos de estos, si no se cumplen los requisitos mínimos de amparo y posterior defensa de sus marcas. Nos estamos refiriendo a los registros de signos distintivos.

Salvo excepciones, el comerciante español, a nuestro juicio, no tiene demasiado en cuenta la práctica legal. Le cuesta iniciar los trámites registrales, contactar personalmente con el Registro de la Propiedad Industrial o dirigirse a una Agencia especializada.

Para el organismo registrador, el Registro de la Propiedad Industrial, "el valor que posee una marca para un empresario es vital, pues es el instrumento que le identifica en el mercado". Una buena utilización y defensa de su marca puede llevar al éxito económico, por el contrario un mal uso o ausencia de defensa de la marca, puede llevar al desprestigio de la misma y al

fracaso económico de una iniciativa empresarial". Los grandes imperios económicos multinacionales están apoyados por el prestigio de la marca. Es difícil poder saber, en muchos casos, qué tiene más valor, si la marca bandera o el propio capital social. De hecho, la notoriedad de la marca principal lleva a sus propietarios a registrarla también en las 42 posibilidades que ofrece la Nomenclatura Internacional de clasificación de los productos y servicios de las marcas, con el fin de conseguir una mayor y total cobertura para su nombre a través de las marcas defensivas resultantes de esos registros. Sin la debida inscripción en el organismo competente, nunca se tendrá el derecho en exclusiva de la marca. El art. 30 de la Ley de Marcas asilo dice taxativamente. El titular de la marca tiene el derecho también de prohibir a terceros que utilicen su marca, al menos que se haya negociado un consentimiento previo.

Sin embargo, la Ley recoge también la posibilidad de que el propietario de una marca notoriamente conocida pueda reclamar ante los tribunales la anulación de otra idéntica o semejante registrada posteriormente. Atendiendo al nuevo texto legal, observamos que el uso de una marca registrada es obligatorio. Y así está también contemplado en casi todos los países del entorno comunitario. Existe pues, una relación marca registrada-producto o servicio en el mercado, requisito que se deberá demostrar en

caso de cualquier reclamación. Aunque parece válida la demostración de uso por parte de un licenciario. Siempre deberá revestir el carácter de efectivo y real, es decir comercializado lo suficientemente y continuado como para ser conocido por el público.

Además la marca debe ser empleada tal y como fue registrada o en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada (art° 4º.2.a). El titular de una marca tiene también la posibilidad de impedir el registro de otras marcas contrarias e idénticas solicitadas en clases íntimamente relacionadas, ejerciendo las impugnaciones dentro de los plazos que marca la Ley.

Vistos los requisitos obligatorios para el uso de las marcas, el resultado final por su incumplimiento nos llevará, por un lado, a la caducidad del registro, y por otro, a la imposibilidad de renovar, una vez cumplido el plazo de su vida legal. Dejemos un resquicio abierto, y tengamos en cuenta también la subsanación del incumplimiento de demostración de uso, mediante la utilización de las "causas justificativas", lo que en el antiguo Estatuto venía recogido como "fuerza mayor".

No estaría mal señalar también que la adopción de la declaración de uso, es aplicable tanto a las nuevas marcas concedidas, una vez entrada en vigor la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, como a las concedidas bajo la reglamentación del antiguo Estatuto, pero a partir de la segunda renovación, después de entrar en vigor la nueva Ley de Marcas. Siempre, en cualquier caso, se deberá esperar a la publicación del Reglamento de aplicación de dicha Ley.

El solicitante de un signo distintivo dispone ahora de un abanico mayor donde escoger con más posibilidades de concesión, teniendo en cuenta que muchos de los parecidos que le señalarán, previos al depósito del registro, estarán incurridos en caducidad, y, por lo tanto, despejarán el camino para la presentación de la nueva marca. Y este creemos es el espíritu principal de la Ley actual.

El registro de un signo distintivo, como hemos visto, es necesario. La propia Administración anima a las empresas a registrar sus marcas. El Secretario General de Promoción Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria y Energía, Eugenio

Triana, animaba pocos días después de su toma de posesión, a tener debidamente registrados los productos o servicios que como marcas comercializan las empresas españolas. Y no para andar, como quien dice por casa, sino "a la vista de que España ha alcanzado ya su mayoría de edad, convirtiéndose en un país exportador de tecnología".

La marca es la garantía de la perfección en el acabado de un producto, es la señal de identidad del servicio bien realizado. La marca es, en definitiva, el marchamo de la calidad frente a la chapuza.

Contando siempre con la honradez profesional, la dejadez y el desamparo registral conlleva a innumerables pérdidas económicas y sociales, amen del perjuicio para el consumidor familiarizado durante años con su marca favorita.

ES DIFÍCIL PODER SABER, EN MUCHOS CASOS, QUÉ TIENE MÁS VALOR. SI LA MARCA BANDERA O EL PROPIO CAPITAL SOCIAL

