

LOS SIGNOS NOTORIOS Y RENOMBRADOS EN LA NUEVA LEY DE MARCAS

La Nueva Ley de Marcas, 17/2002 de 7 de diciembre, que entrará en vigor, en su totalidad a partir del día 31 de julio del 2002, introduce en nuestra legislación nacional la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas.

Asimismo se establece por primera vez, en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y marca renombrada, fijando el alcance de su protección.

Es de destacar el artículo 8, en relación con las prohibiciones relativas, que dice textualmente:

1. *No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser estos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.*

En este apartado se establece expresamente la inaplicación del principio de la especialidad, que ha sido uno de los pilares sobre el que se fundamentaba nuestra legislación sobre signos distintivos, por el cual se valora una denominación específicamente con los productos directamente relacionados, para el supuesto de signos notorios o renombrados.

2. *A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, **por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.** La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.*

El apartado 2, define expresamente que se entenderá por marca o nombre comercial notorio y los parámetros que se deben utilizar para adquirir esta consideración, y por lo tanto la documentación que se deberá aportar en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

3. *Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.*

Por último se refiere a la definición de marca renombrada, y en este supuesto la relevancia, y por lo tanto la protección, será mayor.

Es de destacar que estas son **PROHIBICIONES RELATIVAS**, por lo tanto no es competencia de oficio de la OEPM y en ningún supuesto podrá denegar una solicitud de marca por la existencia previa de un signo notorio o renombrado, correspondiéndole siempre al titular del mismo la presentación de una oposición con el objeto de que se impida el acceso registral. La Oficina Española de Patentes y Marcas solamente podrá denegar una denominación durante el examen de oficio por la existencia de una prohibición absoluta.

Abril Abogados © 2002