

Civil

11 de Julio de 2011

Prohibiciones absolutas en la ley de marcas con especial referencia al artículo 5.1.c)

La Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece una serie de prohibiciones absolutas, siendo importante la recogida en el Artículo 5.1.c), en el cual se establece que no podrán registrarse como marcas las que: "se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio".



[Pilar Martell,](#)

Despacho Vargas Vilardosa Abogados. Miembro de Eurojuris España

Por tanto y si leemos con detenimiento el citado artículo, nos encontramos con el vocablo "*exclusivamente*", el cual y desde un punto de vista puramente objetivo no puede llevar aparejada ningún tipo de indeterminación puesto que no se trata de un concepto jurídico indeterminado, quedando claramente definido por la Real Academia de la Lengua Española como "*con exclusión*" o "*sola, únicamente*".



Por otro lado, hay que hacer mención también a la inclusión por parte del legislador, en el artículo 5 de la Ley de Marcas, en su punto tercero, como excepción, que "*podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b, c y d del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley*".

Es por ello que cuando una marca esté compuesta exclusivamente de vocablos genéricos o descriptivos sí que entraría dentro de los supuestos recogidos en la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas. No obstante, cuando dichos vocablos se adicionan entre si, el registro marcario admitirá el acceso registral del signo distintivo pretendido, siempre y cuando tenga la distintividad requerida en el artículo 4 punto primero.

Es decir, para que se pueda aplicar la mencionada excepción tienen que confluir al mismo tiempo dos variables. Por una parte que la marca solicitada esté compuesta por una combinación de varios vocablos genéricos o descriptivos, y de la otra, que esa marca sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

La razón de ser de dichas excepciones a la prohibición absoluta es permitir que las empresas puedan utilizar vocablos genéricos o descriptivos en el mercado, bien porque realizan su actividad en una determinada zona geográfica, bien porque el vocablo genérico que introducen en su marca designa los productos ofertados por ellas.

Con lo cual no pueden ser apropiados por empresas vocablos genéricos o descriptivos, puesto que ello violaría la libre competencia en el mercado. Ahora bien, si el término que introduce la marca es geográfico y el lugar o la zona a la que se refiere es conocida y afamada por la calidad de los productos que la marca aspira a proteger, entonces sí será de aplicación la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas.

Además, estos vocablos genéricos son definidos por la jurisprudencia como el modo de designación habitual del producto o servicio que protegen las empresas.

Cuanto antecede es consecuente con la postura de nuestros tribunales, y a modo de ejemplo cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre de 2003, la cual establece que: *"Las prohibiciones absolutas contenidas en la Ley de Marcas tienen su fundamento en que los términos que poseen esa naturaleza genérica, usual o descriptiva carecen de capacidad distintiva propia para los productos que se trata de distinguir. Y la excepción que contempla es que la conjunción de varios de esos signos puede hacer perder al conjunto denominativo semejante carácter genérico, habitual o descriptivo y dar lugar a uno que, como consecuencia de ello, sí posea capacidad distintiva específica"*.

Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronunció en tal sentido en su Sentencia de fecha de 14 Noviembre 2007, en la cual se recoge que: *"es perfectamente posible que la utilización agrupada de varios vocablos genéricos pueda dar lugar a un conjunto con sustantividad propia y con la suficiente carga diferenciadora"*.

Por tanto, la excepción a la prohibición del Art. 5 LM, permite que terceros puedan apropiarse en exclusiva de vocablos cuyo uso es habitual en el tráfico económico, bien por su genericidad o por hacer mención a una ubicación geográfica, pero siempre y cuando concurren los requisitos anteriormente indicados.

Pilar Martell,

Número de artículos del autor **1**

Posicionamiento en el ranking de contenidos **988**

