



La nueva Ley de Marcas y el Arbitraje

HIPÓLITO GÓMEZ DE LAS ROCES

(IberForo-Zaragoza)

La Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 (en adelante, Ley 17/01) representa indudablemente, un paso necesario y es de desear que su aplicación cotidiana acredite, además, que fue un paso acertado.

Como razona el preámbulo de la ley, han sido varios los motivos que justificaban la reforma: dar cumplimiento a la sentencia 103/1999 del Tribunal Constitucional, incorporar a nuestra legislación de marcas disposiciones de carácter comunitarias e internacionales a que está obligado o se ha comprometido el Estado español y en fin, aportar ciertas normas que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida con la Ley anterior, por prácticas legislativas de nuestro entorno y por la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de Información.

REFLEXIONES

Estas reflexiones no se extienden a toda la Ley; se circunscriben a la posibilidad de pactar transacciones o arbitrajes entre las partes interesadas. De las transacciones no habla la Ley 17/01 pero en la medida que se transija sobre materias que sean de disposición particular, opino que nada podría oponerse a que las partes concernidas hagan uso de la posibilidad que propicia el artículo 1.809 del Código Civil que acaso encuentra en el mundo del comercio, su aplicación más genuina, de modo que puedan aquellas "dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa", evitar la provocación de un pleito o poner término al que hubiera comenzado.

Del arbitraje sí habla la Ley 17/01; lo anuncia en su Preámbulo, indicando que «el cuerpo normativo que se apro-

baba también contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro». Se trata de una reducida aunque estimable iniciativa que se queda lejos del alcance permitido ahora por la Ley 30/1992 sobre la «terminación convencional de procedimientos administrativos» aunque el artículo 88 de esta Ley permite que la terminación convencional sustituya al acto administrativo resolutorio mientras que en la Ley de Marcas, el acto administrativo resolutorio debe preceder al arbitraje que debe operar así sobre ese pie forzado.

El artículo 28 de la Ley establece una mínima regulación de esa posibilidad arbitral que cualesquiera que sean las deficiencias e inconvenientes que el futuro descubra, resulta desde luego, aceptable, al menos como inicio de un camino que cabe ampliar.

MODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Opino que la transacción y cuando no sea posible, el arbitraje tienen por delante un amplio horizonte siempre que los interesados se persuadan de que son medios más recomendables que el ejercicio de acciones judiciales, tanto pensando en quienes resuelven como en el tiempo que tarden en hacerlo, incomparablemente más corto en la generalidad de los casos, que el que suelen necesitar los Tribunales; a las partes, más que el «Juez ordinario predeterminado por la Ley» (art. 24.2 de la C.E.), les conviene el que de conformidad elijan como pueden hacerlo en un arbitraje procurando coincidir en la designación de persona o personas moral o profesionalmente idóneas; añádase que, no

debe ser más cara la instancia única de un arbitraje que las dos instancias más la eventual casación que conllevan los pleitos civiles; al menos, las partes pueden concertar el costo y su reparto, como requisitos previos del arbitraje. El estado de la Justicia podría mejorar si abundasen las transacciones y los arbitrajes más que los pleitos judiciales.

EL ARBITRAJE EN LA LEY 17/01

Merece la pena aludir con la brevedad precisa, a las líneas generales del arbitraje, tal como les señala aquel artículo 28 de la Ley 17/01, dentro de las reglas relativas a las solicitudes de registro de marcas.

Naturalmente, sea de quien sea la iniciativa de llegar a un convenio arbitral, solo será válido si además del solicitante de la marca, lo suscriben los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y en su caso, por sus licenciarios exclusivos inscritos; asimismo, deberán suscribirlos los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y en su caso, también sus licenciarios exclusivos inscritos y en fin, deben aceptarlo igualmente, quienes hubieran interpuesto recurso administrativo o hubieran comparecido en el mismo.

Son esas personas, es decir, las que ostentan legitimación para intervenir en el proceso administrativo de solicitud de marca, las que «podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de aquella, pero el arbitraje “solo será válido” si además del solicitante de la marca, lo convienen la integridad de los interesados, como ya se apuntó; no cabe arbitraje sin la concurrencia de tales voluntades».

Todas las cuestiones inherentes a una solicitud de registro de marca no pueden por supuesto, ser objeto de arbitraje; así sucede por antonomasia,

con las «prohibiciones absolutas de inscribir como marcas» los signos que enuncia el artículo 5 de la Ley 17/01. El arbitraje, advierte el artículo 28.2 de la Ley 17/01, solo podrá versar sobre las siguientes prohibiciones, permitiendo que se mesuren:

- Las del artículo 6.1,b) de la Ley («prohibiciones relativas») cuando señala que «no podrán registrarse como marcas, los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».
- La del artículo 7.1,b) de la Ley cuando a su vez, alude a nombres comerciales anteriores cuyos signos (en general), no podrán registrarse como marcas (salvo que el arbitraje lo propicie) «por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y (cuando) por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior».
- La del artículo 8 de la Ley; en su apartado 1 señala que «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 éstos notorios o renombrados en España, el uso de esta 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 causa justa, pueda implicar un

aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores».

Obviamente y como en los casos anteriores, el arbitraje facilita alguna suerte de entendimiento que si la ley no puede propiciar en general, sí puede permitir que se haga en supuestos particulares y en la medida que los interesados accedan a delimitarlos, para el supuesto singular que se arbitre.

- Los del artículo 9 de la Ley en el que se establece que «sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas:
 - a) el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca;
 - b) el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante;
 - c) los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7; y
 - d) el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, con determinadas exigencias que dicho apartado d) especifica. También en tales casos, las correspondientes prohibiciones se atemperan a la decisión arbitral».

¿Cuándo puede formalizarse el convenio arbitral? Del apartado 4 del artículo 28 se deduce implícitamente, que

en cualquier momento, aunque el convenio arbitral «deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por todos los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo». Todo ello supone la preexistencia del acuerdo que ponga fin al procedimiento administrativo de registro de la marca lo que conlleva cierta previsible restricción a la posibilidad del arbitraje porque será arduo que acceda al arbitraje el favorecido por dicho acto resolutorio.

CONVENIO ARBITRAL

Suscrito el convenio arbitral «(y notificado como se dijo a la O.E.P.M.), no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario», debiendo declararse si se interpone, su inadmisibilidad, lo mismo que «de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido».

Existen otras consideraciones a tener en cuenta, como la aplicabilidad de las previsiones de la Ley del Arbitraje de 36/1988 mientras no se opongan a la Ley 17/01; el procedimiento deberá responder, sin duda, a los clásicos principios de igualdad, oposición y contradicción y los efectos serán los que resultan de los apartados 6 y 7 del artículo 28 de la Ley 17/01.

Termino celebrando sinceramente, que el arbitraje alcance un nuevo campo de aplicación aunque para que se convierta en práctica habitual, hará falta mayor conocimiento por los interesados de las ventajas que representa (compatible con las precauciones que deban adoptar las partes a la hora de fijar la cuestión, de designar al árbitro y de recabar el conocimiento anticipado de los costos) y en fin, también depende de que los letrados intervinientes prestigie esa importante tarea parajudicial. De todos depende. ■