

DENOMINACION “ESPAÑA”.

CONSIDERACIONES SOBRE SU ADMISIBILIDAD EN MARCAS O NOMBRES COMERCIALES

A diferencia de lo que ocurría en la anterior Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre; art. 11.1.h.), la nueva Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre; art. 5.1.i.), de conformidad con la Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no prohíbe expresamente el registro como marca de la denominación España.

Ahora bien, el que no exista una prohibición específica para la denominación “España”, no quiere decir que su registro sea totalmente libre, **habrá de examinarse en cada caso concreto si dicha mención incluida en una marca puede inducir a error o engaño del público o a sugerir una vinculación o carácter oficial del que carece.**

Por otra parte, **la mención España, como tal, sin ningún otro elemento característico, carecería por sí misma de carácter distintivo.** Y, por tanto, para acceder a registro como marca debería ir acompañada de otros elementos distintivos que caracterizarán al conjunto como tal marca. En todo caso, dado el carácter distintivo débil de la mención España, no es posible pretender una apropiación exclusiva de la misma, por lo que su utilización quedaría abierta a cualquier otro interesado para su empleo como un elemento más de otra marca, siempre que los conjuntos distintivos de esas marcas puedan diferenciarse y distinguirse.

Por lo que se refiere a la **posibilidad de exigir al solicitante que aporte autorización de la Presidencia del Gobierno** en relación con la denominación España, debe señalarse que actualmente no existe tal previsión normativa, pues, como ya se ha dicho, en la vigente Ley de Marcas el registro de la denominación España no esta sujeto expresamente a prohibición, ni a la previa autorización administrativa. Este error, quizás provenga de que en la anterior Ley de Marcas de 1988 sí existían estas previsiones legales (prohibición de registro expresa y previa autorización). En concreto, el artículo 11.1.h) de la citada Ley de 1988 prohibía expresamente el registro como marca de la “denominación, el escudo, la bandera..... de España, sus Comunidades Autónomas..... a menos que medie la debida autorización”. En conclusión, se considera que la petición a Presidencia del Gobierno de esta autorización no tiene ninguna cobertura legal y es por tanto innecesaria y carente de trascendencia jurídica.

CONCLUSIONES:

1. La denominación “España” **nunca será registrable aisladamente**, es decir, cuando sea el único elemento que comporte una solicitud de marca o nombre comercial (**art. 5.1.b. y c. LM**).
2. Podrá registrarse cuando forme parte de un conjunto denominativo o gráfico suficientemente caracterizante y distintivo, pero siempre que no pueda inducir al público a error o sugerir que se trata de una marca de garantía o con respaldo oficial del que carezca (**art. 5.1.g. LM**). El hecho de que la denominación “España” se presente en un distintivo como elemento principal o predominante constituye un indicio de que puede tratarse de un signo subsumible en esta prohibición del art 5.1.g. LM, aunque no puede establecerse como regla general. Debe analizarse caso por caso.
3. No debe exigirse autorización de Presidencia de Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo.

NORMAS RELACIONADAS CON EL TEMA ESTUDIADO

1.- LEGISLACION VIGENTE:

Ley de Marcas 17/2001. Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los 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.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.