

DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (Comentario a la STC 103/1999, de 3 de junio)

MARIA LUISA LLOBREGAT HURTADO
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Alicante

SUMARIO: I. ANTECEDENTES. II. COMENTARIO. 1. *Consideraciones introductorias sobre las cuestiones abordadas por el Tribunal Constitucional.* 2. *Fundamentos jurídicos: Doctrina del Tribunal Constitucional.* 3. *Caracterización del Registro de la Propiedad Industrial (Oficina Española de Patentes y Marcas), especial mención sobre la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley de Marcas.* 4. *Conclusiones.*

I. ANTECEDENTES

La sentencia que motiva este comentario tiene su origen en dos recursos de inconstitucionalidad acumulados. El primero de ellos presentado el día 10 de febrero de 1989 por don Josu Iñiqui en representación del Gobierno Vasco (número 265/89), contra los artículos 15, 16, 17, 75, 85 y Disposición Transitoria primera de la Ley 32/1988, de Marcas. El segundo de ellos presentado ante el Tribunal Constitucional también el día 10 de febrero de 1989 por don Carles de Alfonso Pinazo, en representación del Parlamento de Cataluña (número 266/89), contra los artículos 15 (apartado 2 y 3), 16 (apartado 3), 24, 27, 28 (en lo referido a la atribución de la competencia de propuesta de resolución), 45 (apartado 1), 81 (apartado segundo) y 85 (párrafo segundo), también de la Ley 32/1988.

Las alegaciones presentadas por los representantes de los Gobiernos de las respectivas comunidades autónomas mencionadas parten de la

afirmación de que la Ley de Marcas no respeta la distribución de competencias establecida en la Constitución entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Propiedad Industrial. Los artículos impugnados de la Ley de Marcas regulan el procedimiento del registro o, perteneciendo a otros Títulos de la ley, como por ejemplo el artículo 45 (apartado primero), se encuentran directamente relacionados con el procedimiento de inscripción al referirse a la posibilidad de subsanar los defectos presentados en la documentación ante el Registro de la Propiedad Industrial. Por parte del Gobierno Vasco se critica la existencia de un único registro dependiente del Estado con la atribución de competencias en exclusiva sobre organización y llevanza del registro, las cuales por tratarse de las únicas actuaciones de naturaleza ejecutiva son inherentes a la potestad de ejecución reconocida a favor del País Vasco por el artículo 12.4 de su Estatuto de Autonomía. Por su parte, la Generalidad de Cataluña admite que el Estado tiene competencias reconocidas en la Constitución para configurar su organización y funcionamiento como un servicio centralizado, correspondiendo a éste la competencia de ejecución de la legislación del Estado, entendida dicha competencia como potestad de producción de actos de carácter resolutorio o de decisión, que viene a reconocer, modificar o extinguir relaciones jurídicas que pueden producirse en el orden social sobre el que se proyecta la acción de la administración. Sin embargo, el Estado no puede asumir con carácter exclusivo la competencia para la realización de todos los actos de ejecución incluyendo los de tramitación de los expedientes, en la medida en que tales actuaciones son competencia asumida por la Generalidad en el artículo 11.3 de su Estatuto de Autonomía. Por otro lado, se recurre asimismo por el Gobierno de esta comunidad el artículo 16.3 de la Ley de Marcas por infringir lo establecido en el artículo 3.2 de la Constitución y 3.2 del E.C.A., al imponer el uso de la lengua castellana, no permitiendo al ciudadano el ejercicio del derecho a elegir la lengua que estime conveniente para relacionarse con la administración, en este caso el uso del catalán, lengua asimismo oficial en dicha comunidad.

En contestación a los argumentos esgrimidos en los recursos el Abogado del Estado presentó sus alegaciones, las cuales se registraron en el Tribunal el 19 de abril de 1989, pidiendo la desestimación de los recursos acumulados sobre la base de los siguientes argumentos. Por un lado, el Abogado del Estado puso de manifiesto que en realidad lo que no satisface al Gobierno Vasco es la creación de un Registro central único de marcas y, consecuentemente, el verdadero reproche de inconstitucionalidad se dirige contra la Ley 17/1975, de 2 de mayo,

cuyo artículo 2.1 o la totalidad de la ley pudo ser recurrido desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 1980 (art. 33 y Disposición transitoria segunda, 1 de la LOTC). La Ley de Marcas, al igual que otras leyes, se remiten a organismos ya existentes no pudiendo constituir un motivo de inconstitucionalidad que la Ley se refiera al Registro de la Propiedad Industrial. Consecuentemente, el recurso de inconstitucionalidad debe declararse, a su juicio, extemporáneo.

Por otro lado, el letrado del Estado consideró que se debía razonar sobre las siguientes cuestiones: En primer lugar, trató de demostrar que la existencia de un Registro nacional único no viola el orden de competencias; en segundo término, expuso los argumentos oportunos para la defensa de la justificación constitucional de la reserva al Registro de los actos de trámite a los que hace referencia el Parlamento de Cataluña; finalmente, sus argumentos se dirigieron a probar que el artículo 16.3 de la Ley no es contrario al artículo 3.2 de la Constitución ni al 3.2 del E.C.A.

De las tres cuestiones esgrimidas, el Tribunal Constitucional aceptó la primera y la tercera, sin embargo en relación con las competencias de trámite declaró que corresponde a las Comunidades Autónomas recurrentes las competencias de ejecución en materia de propiedad industrial contenidas en los artículos 15.2 y 3, 24.1, 75.1 y 85, párrafo segundo sobre la base de unos fundamentos jurídicos que examinamos en el siguiente epígrafe.

II. COMENTARIO

1. *Consideraciones introductorias sobre las cuestiones abordadas en la sentencia*

Examinados los antecedentes de la sentencia que se comenta, conviene detenerse en las dos cuestiones de fondo que se plantean en los dos recursos interpuestos. En primer lugar, el tema ya tantas veces tratado por el Tribunal Constitucional sobre la distribución de competencias entre el Estado y las CC.AA., tema que ha sido objeto desde hace ya casi veinte años de resoluciones del Tribunal Constitucional que han servido para clarificar, en la medida de lo posible, el alcance que deba darse y, al hilo de las materias que se han ido suscitando, a la competencia ejecutiva de las comunidades autónomas y que el TC expone, como mas abajo se tendrá ocasión de resumir en el fundamento jurídico número 4. En este caso se plantea por primera vez el

problema de la dimensión constitucional en materia de propiedad industrial, no obstante el TC se ha pronunciado sobre temas directamente relacionados con el principio de la unidad del mercado, en relación con la protección de los consumidores, pronunciándose a favor de la constitucionalidad de la Ley de Publicidad, Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988 (STC de 19, de septiembre de 1996), así como en materia de denominaciones de origen en la sentencia de 211/1990, de 20 de diciembre, (publicada en DOGA, n. 157, de 10 de agosto de 1985 y en el BOE de 15 de octubre del mismo año).

Por otro lado, se aborda en la sentencia el también conocido problema de los conflictos lingüísticos, es decir la resolución del enfrentamiento entre las competencias del Estado para la ordenación de determinados ámbitos y los específicos títulos competenciales de las Comunidades autónomas con idioma propio en materia de normalización lingüística.

Pues bien, en relación con la primera de las cuestiones conviene señalar que el artículo 149.1.8 de la Constitución otorga competencia exclusiva al Estado sobre propiedad Industrial e Intelectual. No obstante, las Comunidades Autónomas han asumido competencias en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial e intelectual. Tenemos que apresurarnos a destacar la distinta naturaleza de los dos registros. El Registro General de la propiedad Intelectual se crea por el Real Decreto 1.584/1991, de 18 de octubre (BOE 269, de 9 de noviembre de 1991) y se desarrolla en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo. Como se destaca en la Exposición de Motivos de esta última norma, "la modificación operada por la Ley 20/1992 ha sido sustancial, puesto que de un modelo registral centralizado se pasa a otro descentralizado". El artículo 1, último párrafo del RD de 1991, dispone que "las Comunidades Autónomas que tengan reconocida la competencia correspondiente, las funciones de las oficinas provinciales del registro serán ejercidas por los servicios de la Administración autonómica que ésta determine". No obstante, en el artículo 2 del RD de 1993 se establece una organización registral que está integrado por el registro central; los registros territoriales establecidos y gestionados por las Comunidades Autónomas y la Comisión de Coordinación. En el artículo 3 se establece las amplias competencias que se atribuyen a los registros territoriales entre las que destacan las de tramitar y resolver los expedientes de inscripción o anotación; la certificación y publicidad de los derechos, actos y contratos inscritos en el registro receptivo así como la emisión de informes de carácter técnico, entre otras funciones. Pues bien, como establece la propia

Exposición de Motivos del RD de 1991, la descentralización es posible por la "voluntariedad y el carácter no constitutivo del registro para la protección que la ley otorga a los derechos de propiedad intelectual", lo que implica que la pluralidad de registros no afecte al principio de unidad de mercado, lo que ciertamente no sucede con el registro de propiedad industrial que tiene un carácter constitutivo y, al igual que sucede con otros Registros públicos como el Registro de Control metrológico creado por Ley 3/1985, de 18 de marzo, cuyas sentencias del Tribunal Constitucional 100/1991, de 13 de mayo y, 236/1991, de 12 de diciembre lo configuran como un registro único de alcance nacional y carácter administrativo, correspondiendo al Estado su establecimiento y ordenación. Por su parte a las CC.AA. les corresponde la llevanza del registro e inician a petición de parte o de oficio, la inscripción en el registro de las personas o entidades que generen o soliciten actuaciones sustantivas de control metrológico legal, pero estas deben dar traslado inmediato de los asientos registrales al Centro Español de Metrología, a efectos de la centralización de la información y cumplimiento de los fines para el ejercicio del control metrológico. El permitir la variedad de registros de propiedad industrial en las distintas CC.AA. afectaría al principio de unidad de mercado y de libre circulación de mercancías en el territorio nacional creando por esta vía un peligroso precedente para el registro de patentes y demás derechos de propiedad industrial. Este ha sido el criterio mantenido por el TC en la sentencia de 3 de junio de 1999, en la que se sienta una doctrina moderada partidaria de mantener un Registro de propiedad Industrial centralizado si bien respetando las competencias de ejecución en materia de propiedad industrial que corresponda a las CC.AA. así como el aceptar la ampliación de competencias a estas últimas en materia de rótulo de establecimiento.

Se cuestiona asimismo en esta sentencia si la exigencia al administrado, en todo caso, del uso de la lengua castellana, vulnera el contenido de los artículos 3.2 de la Constitución y 3.2 del E.C.A. Pues bien, en los últimos diez años son varios los conflictos lingüísticos sobre los que ha tenido que resolver el Tribunal Constitucional. Podemos mencionar al respecto, entre otras, las SSTC 83/1986, de 26 de junio, en relación con la Ley 7/1983, de 18 de abril, de Normalización lingüística en Cataluña y 82/1986, de 26 de junio, en relación con la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera. En esta última sentencia, el Tribunal consideró que "ninguna Comunidad Autónoma puede encontrar en la regulación de la materia lingüística una competencia que le habilite para dictar normas relati-

vas a la organización y funcionamiento de la Administración Estatal". En los mismos términos que en la sentencia que se comenta el TC ha puesto claramente de relieve que la instauración del artículo 3.2 de la Constitución de la cooficialidad tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas comunidades, y el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la Comunidad respectiva con plena eficacia jurídica. Sin embargo, como claramente establece el TC: "las sociedades y documentos se dirigen finalmente al Registro de la propiedad Industrial, órgano nacional único, dependiente del Estado y con sede en Madrid (...) no estando por tanto ante un órgano de las Comunidades Autónomas a diferencia de los Registros Mercantiles Territoriales (...), registro que ha de facilitar el acceso al mismo a los ciudadanos de todo el territorio español (...) por lo tanto no es contrario a la Constitución que la Ley exija que un ejemplar de la solicitud se presente, necesariamente en la lengua oficial común a todo el territorio. Es interesante destacar en este lugar por mencionarse expresamente por el Tribunal Constitucional la doctrina sentada en la STC 87/1997 que resolvió el conflicto positivo de competencia (número 1080/90), promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación con el artículo 36.1 del Reglamento del Registro Mercantil de 29 de diciembre de 1989, el cual disponía que "los asientos del Registro se redactarán en lengua castellana". Esta redacción se ha mantenido en el nuevo Reglamento aprobado por RSD 1784/1996, de 19 de julio. Pues bien, de la doctrina general sentada por el TC se desprende, por un lado, la competencia del Estado para determinar la lengua en que deben practicarse los asientos del Registro Mercantil ex art. 149.1.8 CE. Por otro lado, en los Registros Mercantiles territoriales se debe respetar los artículos 2.2 y 8.2 de la Ley Catalana 7/1983, de Normalización de cuyos preceptos se desprenden tres requisitos: a) que los documentos redactados en catalán deben tener, a efectos registrales mercantiles, la misma eficacia y validez que los redactados en castellano; b) que los documentos expresados en catalán no pueden verse sometidos a ningún tipo de dificultad o retraso y, c) que las certificaciones y demás comunicaciones relativas a los asientos deben expedirse en la lengua oficial de elección del solicitante (FJ número 4). (Un comentario mas extenso sobre esta sentencia puede verse en la monografía publicada con motivo de las III Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, con el título "La sentencia en los conflictos constitucionales de competencia", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, págs. 313 y ss.)

2. *Fundamentos jurídicos: Doctrina del Tribunal Constitucional*

El Tribunal Constitucional examina como cuestión previa las alegaciones del Abogado del Estado en relación con la existencia de un posible recurso oblicuo contra la Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial", considerando a este respecto que la objeción del Abogado del Estado no puede prosperar en la medida en que "los preceptos que se impugnan y que delimitan el objeto del recurso (STC 11/1981, fundamento jurídico 40), forman parte de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas". A juicio del Tribunal, la ley recurrida presupone la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, pero tal como se destaca en la Exposición de Motivos de la propia ley, en ella se establece un sistema registral que "constituye una innovación respecto del régimen instaurado en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. ... hay por tanto en la Ley de Marcas algo más que la mera asunción del viejo registro". El Tribunal Constitucional se detiene asimismo en la segunda de las objeciones presentadas por el Abogado del Estado en relación con la Disposición final segunda, apartado 1, que se refiere a las tasas que deben abonarse al organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial, asunto sobre el que no tendría que entrar a conocer el Tribunal por no incluirse en el suplico de la demanda. Pues bien, el Alto Tribunal considera que dada la identidad de razón entre esta cuestión y el resto de los preceptos recurridos y aunque no se formalice la petición en el suplico, "se desarrolla en el cuerpo del recurso contra aquella Disposición, no puede descartarse que, caso de estimarse el recurso del Gobierno Vasco, la declaración de inconstitucionalidad se extienda, por conexión o consecuencia, a la repetida Disposición final segunda, 1 (art. 39.1 LOTC)".

Examinadas estas primeras cuestiones, el Tribunal examina el título competencial que justifica que el Estado deba legislar en materia de marcas, mencionando al respecto los tres apartados del artículo 149.1 de la Constitución que tienen relación con el derecho de marcas y los preceptos referentes al registro de este derecho de propiedad industrial: artículos 149.1.6 (legislación mercantil); 149.1.8 (registros públicos) y 149.1.9 (propiedad industrial e intelectual). El Tribunal Constitucional considera que el art. 149.1.8 se refiere a registros de naturaleza civil, es decir que excluiría el Registro Mercantil (STS 71/1983, de 29 de julio). Consecuentemente el TC establece que como el Registro de Marcas no tiene incidencia directa la competencia estatal ex art. 149.1.8 (ordenación de los registros e instrumentos públicos), el

título competencial debe ser la propiedad industrial (art. 149.1.9), cuya competencia legislativa corresponde al Estado, y los artículos 12.4 E.A.P.V. y 11.3 y 25.2 del E.C.A., que atribuyen a las comunidades autónomas recurrentes la ejecución.

En el Fundamento Jurídico número 4 el TC pasa revista a la doctrina general consolidada en torno al “deslinde entre legislación y ejecución” que puede resumirse diciendo que “la competencia de legislación ha de entenderse en sentido material, refiriéndose, por tanto, no sólo a la ley en sentido formal, sino también a los reglamentos ejecutivos e, incluso, a las Circulares, si tiene naturaleza normativa (STC 249/1988, FJ número 2).”

En relación a la competencia de ejecución se extiende “a todos los actos aplicativos, esto es, a la potestad de administrar que comporta, junto a las facultades de mera gestión, la de dictar Reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes, en la medida en que éstos sean necesarios para la mera estructuración interna de la organización administrativa (SSTC 18/1982, fundamento jurídico 2 y 39/1982, fundamento jurídico número 8”. No obstante, el TC partiendo de esta doctrina general puntualiza que merece destacarse, por un lado, que “en múltiples ocasiones hemos declarado que la competencia de legislación habilita al Estado para establecer un régimen jurídico unitario y un Registro de ámbito nacional”, citando, entre otras, la sentencia 234/1994. Por otro lado, reconoce que se ha admitido en algunos supuestos el traslado de la titularidad de determinadas competencias ejecutivas “cuando además del alcance territorial superior al de una Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento... y requiera un grado de homogeneidad que solo pueda garantizar la atribución a un único titular que forzosamente debe ser el Estado (STC 243/243/1994, FJ número 6; en el mismo sentido, STC 102/1995, FJ número 8.)”

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional admite con carácter excepcional que deba trasladarse al Estado competencias ejecutivas, cuando la actividad pública no sea susceptible de fraccionamiento, requiera un grado de homogeneidad y consecuentemente no sea posible establecer mecanismos de coordinación o cooperación. En este sentido, en los Fundamentos Jurídicos número 5 y 6, aplicando este criterio el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que no es posible establecer un sistema que no sea el del Registro nacional único en pro de la homogeneidad y por tanto considera constitucionalmente legítimo el establecimiento de un registro estatal de marcas y nombres comerciales.

En el Fundamento jurídico número 7 admite que de la interpretación conjunta de los números 2 y 3 del artículo 15 de la Ley de Marcas y aplicando el criterio de la separabilidad de lo que afecta a la concesión de la marca y los demás actos de trámite que son necesarios para obtener la concesión de la misma, se debe otorgar a las Comunidades Autónomas que hayan asumido la ejecución en materia de propiedad industrial la competencia para recibir las solicitudes, actuación que la propia ley regula como separable de la actuación del registro y por tanto entiende que los apartados 2 y 3 del artículo 15 de la ley de marcas son contrarios a la Constitución. Llegando a la misma conclusión en lo referente a los números 1 y 2 del artículo 75, en la medida en que tales preceptos permiten que las solicitudes se realicen directamente ante la OEPM y no necesariamente a través de los organismos organizados por las Comunidades Autónomas que han asumido la competencia ejecutiva.

En el Fundamento jurídico número 8 se rechaza la inconstitucionalidad de los artículos 16 y 17 pues si se acepta el registro nacional las instancias deben dirigirse al Director de la OEPM.

En los Fundamentos 9 y 10 se establece una diferenciación entre el examen o análisis de forma y lo que hace referencia al fondo, considerando al respecto que el artículo 24.1 por afectar a cuestiones formales, perfectamente separables de las cuestiones de fondo para la concesión del registro de las marcas, entran dentro de las competencias de ejecución que corresponde a las CC.AA. Por el contrario los artículos 24.2 y 27 están dedicados a la verificación de si la solicitud incurre en defectos de orden material, afectando por tanto al "análisis de fondo".

Finalmente el Tribunal Constitucional matiza claramente la diferencia entre el ámbito de protección de las marcas y nombres comerciales y el ámbito de protección que la Ley de marcas otorga a los rótulos de establecimiento (Fundamento número 11) y, refiriéndose a ellos en el Fundamento número 12 pone de relieve que estos últimos "se registran solo para el término o términos municipales que se consiguen en la solicitud... y no se dan en ellos las circunstancias que permiten desplazar al Estado la titularidad de competencias ejecutivas, ni tiene una proyección supraautonómica, ni es necesario homogeneizar la aplicación de las normas en el ámbito nacional". Por lo tanto, el TC declara que el párrafo segundo del artículo 85 de la Ley de Marcas es inconstitucional en la medida en que atribuye al Estado competencias ejecutivas que corresponden a la Comunidad Autónoma recurrente.

En el Fundamento número 13 el Tribunal estima en relación con el idioma en que deben redactarse en castellano haciendo alusión de

nuevo al Registro Unico, a diferencia de los registros mercantiles territoriales en los que los documentos podían presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente. A juicio del tribunal, "no es por tanto contrario a la Constitución que la ley exija que un ejemplar de la solicitud se presente, necesariamente en la lengua oficial común a todo el territorio".

3. *Caracterización del Registro de la Propiedad Industrial y alcance de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 15.2 y 3; 24.1; 45.1, 75.1 y 85 párrafo segundo de la Ley de Marcas*

El Registro de la Propiedad Industrial se creó como un organismo autónomo por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, cambiando su denominación por Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud de la Disposición Adicional primera de la Ley 21/1992, de 16 de julio. El Real Decreto 2.573/1977, de 17 de junio aprobó el Reglamento Orgánico del Registro de la Propiedad Industrial que fue modificado parcialmente por el Real Decreto 305/1993, de 26 de febrero con el fin adaptarse a la nueva denominación del Registro y a la ley 30/1992, de 26 de noviembre de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Con posterioridad el real Decreto 1.270/1997, de 24 de julio regula la Oficina Española de Patentes y Marcas como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Energía adaptando su organización a la nueva estructura orgánica del citado Ministerio regulado por Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo y 1.889/1996, de 2 de agosto. Pues bien, el artículo 1 del Real Decreto que regula la OEPM la configura como un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Energía, a través de la Subsecretaría. Como oficina autónoma y con personalidad jurídica propia está sometida a la Ley 17/1975, de 2 de mayo, a la Ley 21/1992, de Industria y a la Ley General presupuestaria y demás disposiciones aplicables a los organismos autónomos de la Administración General del Estado. Las competencias que la legislación del Estado otorga a la OEPM en relación con los fines, funciones y organización, se recogen en la Ley 17/1975 (arts. 2 y ss.), así como en los artículos 2 y ss. del RD 1.270/1997 y son básicamente en relación con los signos distintivos con carácter general "las actuaciones administrativas conducentes al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral a las marcas nacionales e internacionales, nombres comerciales y rótulos de establecimiento" (art 9.1 del RD 1.270/1997) y, en particular: la recepción, tramitación, estudio y

propuesta de resolución de los expedientes de concesión de cada una de las modalidades propias de su contenido, los de nulidad y caducidad, dentro del ámbito de competencia del organismo, así como los relacionados con licencias y transmisiones de derecho y demás incidencias; Asegurar el cumplimiento de las actuaciones administrativas de apoyo; La expedición de certificaciones y copias de documentos contenidos en los expedientes; Archivar y conservar los expedientes; emitir informes y elaborar estadísticas y cuantas mas actuaciones sean necesarias para el eficaz desarrollo de las funciones mencionadas (art. 9.2 del RD 1.270/1997). Pues bien, como se desprende de la propia Exposición de Motivos de la ley que creó el registro de la PI, existe una estrecha vinculación entre esta disciplina y, en lo que afecta a este comentario a los nombre comerciales y a las marcas, a la normativa internacional, de tal suerte que es necesaria una labor continua por parte de la OEPM no solo para dar cumplimiento a la normativa nacional sino también a la normativa internacional, existiendo una coordinación con las Oficinas Europeas e Internacionales. Se trata de una labor que exige un alto grado de preparación por parte de la Administración del Estado para el cumplimiento de los Reglamentos y Convenios Internacionales y en general a la normativa internacional. De la normativa examinada se infiere que la OEPM es competente para realizar el examen formal y de fondo para la concesión de los signos distintivos, no obstante las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias de ejecución podrían actuar como organismos encargados de realizar el examen formal de las solicitudes de acuerdo con las normas de conexión que establezca el Estado para respetar el reparto de competencias con las CC.AA. De momento no existe una infraestructura adecuada para que las CC.AA. puedan asumir competencias en materia de ejecución, sin embargo el verdadero problema se encuentra, precisamente, en la dificultad que encierra es realizar una adecuada coordinación de administraciones. Podemos por tanto afirmar, con las debidas cautelas, la existencia de tres posibles planteamientos: El primero de ellos sería el seguir centralizando las competencias, para mantener la unidad del mercado y su relación con los Convenios Internacionales en relación con otras marcas nacionales, la marca comunitaria y las marcas internacionales, concediendo a las CC.AA. tan solo la canalización de los expedientes presentados en las dependencias territoriales del Ministerio de Industria. La segunda solución podría haber sido la de descentralizar las competencias en la misma línea que se ha establecido en la normativa reguladora del Registro General de la propiedad Intelectual de 18 de octubre de 1991

y su Reglamento de 14 de mayo de 1993, en donde se establece la posibilidad de realizar las tareas registrales a las CC.AA., a través de un nuevo sistema registral de "coordinación" entre el Estado y las CC.AA., con el fin de poner en funcionamiento las Oficinas Provinciales del Registro que serían ejercidas por los servicios de la Administración Autónoma que ésta determinen (art. 1, segundo párrafo del RD de 18 de octubre de 1991). Pues bien, esta organización registral ha sido afortunadamente rechazada por el TC al defender la continuación del Registro único. La tercera posibilidad que podemos llamar intermedia y que ha sido el criterio elegido por el TC, sería el de seguir configurando el Registro de la propiedad Industrial, como único registro a nivel nacional en la medida en que su dimensión supracomunitaria lo hace difícilmente fraccionable, argumentos que se invocan por el TC, como se ha tenido ya ocasión de resumir, en los Fundamentos Jurídicos cinco y seis de la sentencia que se comenta. Admitiendo sin embargo, que determinados artículos de la Ley de Marcas (arts. 15.2 y 3, párrafo segundo) deben considerarse inconstitucionales al no admitir que las CC.AA. que hayan asumido la ejecución en materia de propiedad Industrial puedan recibir las solicitudes, que, a juicio del Tribunal son "separables de la actuación del Registro". El TC llega a idéntica conclusión en relación con los artículos 75.1 y 2 ; 24.1 y 85 párrafo segundo de la Ley de Marcas.

Conviene por tanto detenerse en el contenido de estos preceptos. El artículo 15 de la Ley de Marcas encabeza el grupo de preceptos que se dedican al procedimiento de registro, de sus tres apartados, el primero establece con carácter general que compete al Registro de propiedad Industrial en su sección de registro de marcas el ocuparse de las solicitudes de registro de marcas y de su concesión. En el apartado segundo, se establece que la solicitud de registro podrá ser presentada directamente en dicho registro, lo que ha sido considerado inconstitucional al privar, por esta vía, a las CC.AA. de canalizar el registro de las marcas de las empresas establecidas en la CC.AA. correspondiente. A este respecto la nueva Ley de Marcas deberá establecer con claridad la determinación de qué comunidad autónoma es la competente para recibir la solicitud cuando la marca que se solicita tenga un ámbito superior al de la comunidad autónoma correspondiente. Se deberá tener en cuenta el domicilio del solicitante?; que comunidad será competente cuando solicite la marca un extranjero? No cabe duda que el legislador deberá tener en cuenta todos estos problemas, estableciendo puntos de conexión claros y flexibles, pues de lo contrario asistiremos a supuestos de conflictos de normas que afectaran a la concesión de

estos derechos. Conviene tener presente que el RD 441/1994, de 11 de marzo establece en el artículo 9 los plazos máximos de resolución de los distintos procedimientos, regulados en la Ley de Marcas de 1988, los cuales se computaran desde la fecha de recepción de la OEPM de las respectivas solicitudes. Hasta que la solicitud no llegue a la OEPM el solicitante no tendrá la garantía que el citado Decreto le confiere en relación con los plazos de duración del proceso de concesión. No cabe duda que las CC.AA. que hayan asumido estas competencias deberán prepararse para prestar un buen servicio a los ciudadanos entre los que se encuentra un debida información sobre el órgano que deba, en cada caso, hacerse cargo de las solicitudes habida cuenta que son 17 las Comunidades Autónomas que progresivamente han ido adquiriendo competencias en materia de ejecución. Este problema se agudiza en relación con el artículo 75.1 de la LM, declarado también inconstitucional por el Tribunal Constitucional como enseguida veremos. Por su parte el apartado 3 del artículo 15 faculta al solicitante a dirigirse a las Direcciones provinciales del Ministerio de Industria y Energía, lo que implica igualmente el no presentar la solicitud a través de los órganos de la Comunidad Autónoma que haya asumido competencias, como expresamente se menciona en este mismo apartado. Pues bien, la declaración de inconstitucionalidad de estos preceptos elimina la posibilidad de dirigir la solicitud ante cualquiera de las unidades administrativas que establece el artículo 15.3 debiendo presentarse exclusivamente ante el órgano que la Comunidad Autónoma designe para la recepción de la documentación.

El artículo 24.1 de la L.M. faculta a la OEPM para examinar la solicitud y verificar si se cumplen los requisitos formales establecidos en la ley, debiendo comunicar al solicitante las irregularidades para que éste en el plazo de un mes las subsane. Si transcurrido el plazo no se subsanan se tendrá por no presentada la solicitud, publicando una resolución al respecto en el BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial). Como se ha tenido ocasión de destacar al examinar los Fundamentos Jurídicos, el Tribunal ha considerado estas actuaciones cuestiones formales que son competencia de las CC.AA. que hayan asumido la ejecución.

Por su parte el artículo 45.1 regula los trámites que debe realizar el registro una vez recibida la solicitud de inscripción de cesión o licencia y, si observare algún defecto en la documentación lo notificará al interesado para que en el plazo de dos meses proceda a la subsanación de tales defectos. La norma no hace referencia al Registro de la PI en el apartado citado, sin embargo conviene destacar que del apartado

segundo del mismo artículo se desprende, el cual por su contenido afecta al fondo y es por tanto competencia del Estado.

El artículo 75.1 hace referencia a la posibilidad de que los titulares de marcas nacionales registradas puedan solicitar a través del Registro de la Propiedad Industrial el registro internacional de la misma, en la forma establecida en el Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (Texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967). Pues bien, será de vital importancia la adecuada coordinación entre los organismos de las Comunidades Autónomas y la OEPM, en la medida en que el Arreglo de Madrid establece en su artículo 3.4 que el registro en la oficina internacional llevará la fecha de solicitud de la marca en el País de origen "siempre que la solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional en un plazo de dos meses contados desde esa fecha". Por tanto, la oficina Internacional ha de recibir necesariamente la documentación exigida en el artículo 3 del Arreglo de Madrid en el breve plazo de dos meses.

Finalmente, el artículo 85, párrafo segundo de la LM dispone que "se aplicará a los rótulos de establecimiento las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el título III de la presente Ley". Consecuentemente, el Tribunal Constitucional ha considerado en la sentencia que se comenta que este precepto invade las competencias de las Comunidades Autónomas al afectar a cuestiones puramente formales y además otorga a los rótulos un distinto tratamiento que el otorgado a las marcas y a los nombres comerciales que tienen un ámbito nacional y están vinculados al derecho internacional. Por el contrario el rótulo de establecimiento "se registran solo para el término o términos municipales que se consignan en la solicitud". Por consiguiente no se dan en ellos las circunstancias que permiten desplazar al Estado la titularidad de competencias ejecutivas; ni tienen una proyección supraautonómica, ni es necesario homogeneizar la aplicación de las normas en el ámbito nacional" (FJ número 12). Pues bien, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 85, apartado segundo que remite al procedimiento de concesión a la Ley de Marcas, produce sin duda una laguna normativa que deberá colmarse en la nueva Ley de Marcas o en la normativa de las Comunidades Autónomas. En el primer caso, la Ley de marcas deberá establecer los criterios de coordinación en la medida en que los rótulos de establecimiento pueden registrarse para más de un término municipal (art. 83 LM) y, a tenor del artículo 86 no podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre

comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal". El problema radica precisamente en que a menudo las marcas se comercializan en todo el territorio nacional, lo que implica que en aplicación del artículo 86 de la LM, este signo distintivo se encuentre en relación directa con las marcas y los nombres comerciales. Por otro lado, conviene también destacar que a los Rótulos de establecimiento, como signos distintivos se les aplica no solo la legislación de carácter formal aplicable a las marcas en su legislación especial, sino asimismo el derecho sustantivo o material, como por ejemplo la adquisición del derecho por el uso en los términos establecidos en la propia Ley de Marcas. Para justificar esta afirmación basta traer a colación algunas de las Sentencias de nuestro Tribunal Supremo en materia de rótulo de establecimiento. En este sentido la STS de 13 de diciembre de 1993 (Sala Primera), estimó la posibilidad de adquirir el derecho al rótulo de establecimiento mediante uso no registral. Los hechos que motivaron esta sentencia fueron los siguientes: Desde 1977 la sociedad "Fedeco S.A." venía usando pacíficamente, de buena fe y con justo título el rótulo de establecimiento "Casa Chus" para distinguir un local destinado a restaurante. En 1987, el Sr. CHUS P. obtuvo del Registro de la PI la inscripción de "Casa Chus" como rótulo de establecimiento. Dentro del plazo establecido en la Disposición Transitoria 3 de la Ley de Marcas la entidad "FEDECO S.A." ejerció la acción de nulidad del registro del rótulo de establecimiento "Casa Chus". El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, la Audiencia la revocó en Apelación y, finalmente, el TS aceptó el recurso de casación y confirmó la sentencia de instancia. De los Fundamentos de Derecho de la sentencia (que puede verse en (ADI, 1994-1995, págs. 506 y 507) nos interesa destacar el FJ número cinco en el que nuestro Alto Tribunal dispone que "(...) la Disposición Transitoria tercera, referida a marcas pero aplicable también a rótulos conforme al artículo 85, autoriza a promover pretensión de anulación del rótulo registrado por quien lo estuviera usando con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y no hubiesen pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión del rótulo, cuyo registro se pretende anula (...)". En la STS de 11 de octubre de 1993 (Sala Primera), el TS puso de relieve que "el éxito o prestigio de un nombre comercial a pesar de no estar registrado como como rótulo de establecimiento, impide que un tercero se aproveche de su éxito o prestigio registrándolo como rótulo de establecimiento". Pues bien, para apreciar la necesaria coordinación entre todos los signos distintivos, incluyendo en ellos los rótulos de establecimiento *vid* asimismo las SSTS de 21 de septiembre de 1990 (Sala Tercera); la de 20

de noviembre de 1990 (Sala Tercera) en la que el TS estimó la semejanza entre el rótulo de establecimiento "MASCAFE" y la marca "NESCAFE"; Finalmente, por citar tan sólo algunos ejemplos, en la STS de 18 de diciembre de 1990 (Sala Tercera), en la cual el Tribunal destacó que el propio Tribunal ha puesto de relieve en reiterada doctrina jurisprudencial "el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 124.1 del EPI para las marcas se extiende por la misma naturaleza de las cosas y finalidad del Registro a cualquier signo cuya función sea distintiva como son los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento.... con la finalidad de evitar interferencias perturbadoras".

Pues bien, llegados a este punto conviene además traer a colación algunos preceptos de nuestra vigente Ley de Marcas, como el artículo 12, lit.c), que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos o medios "que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca". Se trata de una prohibición que ex art. 27 de la LM deberá ser examinada de oficio (art. 27.1), pero además para que no exista duda al respecto el apartado segundo del artículo 27 establece que "cuando no se hubiera presentado oposición y del examen realizado resultara que la solicitud no incurre en las prohibiciones establecidas en el apartado d) del artículo 13 de la Ley, el examinador a quien corresponda el expediente propondrá la concesión de la marca solicitada". Por su parte el artículo 13, lit. d) prohíbe el registro como marca de "los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho".

4. Conclusión

Pues bien, a la vista del contenido de los preceptos declarados inconstitucionales, la Ley de Marcas deberá reformarse, lo que implicará asimismo la aprobación de una normativa de coordinación que sin duda incrementará el grado de dificultad que la materia presenta, así como dilaciones en la concesión de los derechos y la necesidad de preparar los organismos adecuados lo que exigirá enormes costes y probablemente un peor servicio al administrado. La STC 103/1999, de 3 de junio es la primera sentencia que directamente afecta a la Propiedad Industrial, lo que obliga sin duda a un nuevo planteamiento, como ha ido sucediendo progresivamente en otras materias de nuestro

ordenamiento. Se trata, en definitiva de unos efectos que tienen su origen en la atribución de competencias en materia de ejecución a las CC.AA., de un proceso que difícilmente podrá frenarse aunque en algunos casos, como en el de la Propiedad Industrial pueda perjudicar a los administrados.

