

## La herencia de marca

### Ana Casas. J. Isern Patentes y Marcas

Actualmente el “heredar” una marca no consiste en un traspaso de bienes entre personas, sino que comúnmente nos referimos a “la herencia de la marca” como el legado que recibe una empresa, bien sea por traspaso del negocio a una nueva generación familiar, bien sea por la adquisición empresarial de unos activos cuyo legado es el que se encuentra el nuevo adquirente.

Heredar una marca no implica el tan solo transferirla, sino que actualmente el concepto de “herencia” de marca también se centra en la toma de decisiones que lleva a cabo una empresa entorno a una marca que ha adquirido: ¿debe relanzarla? ¿Renovarla? ¿Llevar a cabo un proceso continuista? ¿Debe potenciarla en otro sector del mercado?, etc.

Estas cuestiones no tan solo se plantean en una gran compañía sino también se plantean desde el entorno de un negocio familiar, preguntas que conllevan aún más presión por superar, (o como mínimo continuar), un legado familiar.

La marca es el derecho inmaterial que acumula toda la información tanto del producto como de la empresa que lo produce/distribuye u oferta la calidad del producto, el fondo de comercio, el origen del producto, la fiabilidad del servicio, etc.

Muchas de estas marcas son usos de una denominación no registrada, de una denominación social que se utiliza más allá de su uso jurídico, de un logotipo que identifica el origen del producto, etc.

¿Por qué existe aún la tradición de no otorgar cierta cobertura jurídica a los signos que nos identifican en el mercado? ¿a los signos que sustentan nuestro negocio?

Ello es algo que no deja de sorprendernos desde la agencia de patentes y marcas, es decir, negocios familiares que pasan de generación en generación cuyo lema es solucionar el problema de una eventual copia cuando éste surja, con los consecuentes juicios, gastos y dolores de cabeza.

Cuando el problema es: si no tienes marca no tienes una base jurídica desde la que presentar oposición tanto al uso como al registro de la misma por parte del tercero, sino que debes iniciar una espiral de actuaciones que acrediten la supuesta competencia desleal en la que ha incurrido el tercero (el supuesto infractor).

Ese principio de actuación también es el que se hereda, por suerte cada vez menos, y es el que en parte, conduce al negocio en conjunto a una situación de inseguridad jurídica.

El lema de “que me copien si se atreven” sigue muy en boga hoy en día, lema que por desgracia resulta como un salto sin red, dado que todo lo que no se ha invertido en una buena cobertura jurídica, deberá invertirse ahora contra una usurpación de marca en toda regla.

Los costes que se dejan de invertir hoy son enormes gastos el día de mañana: ello es evidente dado que en base a una marca puedes aplicar el derecho de la propiedad industrial, sin embargo sin esta base tan solo te queda acudir a la vía de la competencia desleal con juicios de larga duración, costosos y con unos hechos supuestamente “de competencia desleal” que deben probarse por parte del demandante.

Por ello resulta como mínimo sorprendente que en algún que otro negocio se herede la marca siguiendo esta política o pensando que la denominación social que se tiene ya otorga la suficiente protección en el mercado como para defenderse de cualquier tercero.

En un mercado totalmente mediatizado en el que hasta los anuncios pasan por la red global, parece más que evidente que sin una buena política de marcas y dominios no se puede conseguir la seguridad jurídica que el negocio requiere.

Y si realmente se tiene una marca o un conjunto de ellas que protegen el negocio en su conjunto (vías de producción, producto, servicio, calidad, etc.), entonces, ¿Por qué siempre olvidamos mencionarla en la herencia? ¿Por qué no la listamos, la detallamos o la relacionamos en una escritura de compraventa??

Recientemente en el despacho hemos tenido un caso relativo a una herencia de marca, marca que por cierto, concentraba todo el esfuerzo y patrimonio de una familia durante cuatro generaciones, sin embargo en este caso, el heredero, lo era en calidad de heredero universal.

El testamento indicaba de un modo muy claro que nuestro cliente era el heredero de todos los bienes, derechos y obligaciones del causahabiente incluido el negocio familiar.

Pues en fin, tanta claridad no era suficiente para proceder a formalizar la adquisición de la marca dado que los requisitos legales de adquisición exigen una concreción: que se mencione y detalle la marca que se quiere transferir, bien sea por cesión intervivos (contrato de compraventa) o mortis causa (herencia).

Pues bien, para inscribir el conjunto de marcas a favor de nuestro cliente ante el registro, tuvimos que efectuar la llamada "concreción de herencia" ante notario (otra vez).

Es decir, en este caso, como en todos, era necesario que se detallara ante notario y mediante documento público cuáles eran la marcas que se transferían mediante la herencia, en qué coeficiente, para qué productos, el país, etc.

Tras un período relativamente corto se pudo formalizar la adquisición de la marca.

El cliente, una vez tuvo la marca a su nombre, también tuvo el negocio a su nombre, es decir heredó la marca comercial y formalmente.

Adicionalmente tuvimos que solicitarle tres marcas más para cubrir las áreas de negocio que habían devenido importantes en el sector y que su generación anterior no había cubierto por no considerarlas como "principales de su negocio"

Ello no hubiera sido necesario si las marcas se hubieran cuidado tanto como los productos, servicios y reputación de la empresa. Por ello los agentes de patentes y marcas no dejamos de aconsejar a nuestros clientes que "mimen" su marca: que registren sus actualizaciones, ampliaciones en el mercado, novedades, su marca derivada, etc.

Todo ello deviene importante desde el momento en el que quien adquiere o hereda el negocio, toma conciencia de la marca y el poder de canalización de información que tiene la misma en el mercado.