



legal faqs

FAQS

El foro legal de las empresas TIC.

Por e-Contratos



Mi empresa desarrolla software de gestión, con implantación local. Desde hace varios años utilizo el nombre de la sociedad como marca para mis productos; acabo de ver que hace poco una empresa ha registrado como marca el nombre de mi sociedad y vende productos similares a los míos ¿Qué puedo hacer?

El derecho de marcas se rige por el principio de prioridad registral, es decir, que el primero que inscribe una marca en el registro, tiene mejor derecho a usarla o, como suele decirse coloquialmente "el que primero llega, se la lleva".

Este derecho prioritario tiene una excepción: la **marca notoria** o **renombrada**. Una marca notoria es generalmente conocida en el mercado al que se dirigen los productos o servicios que distingue. En el caso de las empresas desarrolladoras de software, deberíamos analizar si su marca era conocida entre el conjunto de usuarios de aplicaciones similares a las que Vd. desarrolla e implanta. En cuanto a la marca renombrada, es la que resulta conocida por el público en general, por lo que su ámbito de protección se extiende a cualquier producto o servicio.

Muy pocas marcas llegan a ser reconocidas como marcas notorias y menos aún adquieren el carácter de renombradas; por este motivo, es muy recomendable que el registro de la marca se produzca incluso **antes de iniciar la actividad**. De esa forma, se obligará a realizar un estudio previo de marcas similares y podrá proteger mejor sus activos frente a sus competidores.

La prohibición de patentar los programas de ordenador en nuestro país y en la mayor parte del mundo –con notables excepciones- provoca que la **protección conferida por las marcas sea una de las armas más valiosas** para la defensa de las empresas desarrolladoras de software en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.

Ahora bien, si la marca que ha registrado su competidor es exactamente igual a la suya y esta maniobra le ha provocado la pérdida de clientes o de volumen de negocio, podría plantearse iniciar una acción por **competencia desleal**, siempre que pueda demostrar que el competidor conocía a su empresa y que ha existido un aprovechamiento desleal de su imagen o su esfuerzo.

Desarrollo aplicaciones basadas en software open source. ¿Puedo distribuir mis desarrollos bajo mi propia marca?

La respuesta es sí, pero siempre que respete los términos de la licencia que regule el software sobre el que basa sus desarrollos.

La utilización de cualquier código, incluso el denominado código abierto, está sometida a unas condiciones que están descritas en la licencia de uso elegida por el autor de dicho código. La mayor parte de licencias desarrolladas a partir del estándar GNU GPL exigen que el programador identifique claramente qué partes del código corresponden al autor original y cuáles de esas líneas han sido escritas por el programador, así como que se facilite una copia completa del código resultante para que otros programadores puedan utilizarlo.

Normalmente, estas condiciones no impiden que el programador identifique con su marca al producto resultante, siempre que respeten los derechos de propiedad intelectual del autor original. Se trata de un típico caso en el que coinciden derechos de propiedad intelectual (derechos de autor) con derechos de propiedad industrial (marcas), que no son ni mucho menos incompatibles.

Por este motivo, Vd. podrá colocar su marca al producto resultante, pero le recomendamos que estudie bien las condiciones de la licencia, por si se estableciese alguna limitación al respecto.

Las respuestas presentadas no constituyen un asesoramiento legal, sino meras opiniones sobre los hechos expuestos por el interesado. Si desea que un profesional de la firma e-contratos responda a sus consultas en esta sección, puede dirigirnos un e-mail a la siguiente dirección: info@e-contratos.com, indicando en el asunto "legal faqs".

Para más información, puede contactar con nosotros a través de nuestra línea de atención al cliente (+34 902 364 831), o a través de la dirección de e-mail anteriormente indicada.