

"Cuando las Palabras Importan: El Caso de 'School Of Rock Method'"

Isabel García

La Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado la decisión de la OEPM que rechazaba el registro de la marca "School Of Rock Method". Inicialmente, la OEPM argumentó que la marca carecía de distintividad, considerándola descriptiva y fácilmente comprensible para el público hispanohablante. Sin embargo, el Tribunal sostiene que la marca identifica un método específico de enseñanza musical y no simplemente una escuela. Esta resolución destaca la importancia del contexto en la evaluación de la distintividad y se alinea con decisiones similares en Estados Unidos y la Unión Europea, subrayando la complejidad del registro de marcas y su impacto en la identidad empresarial.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Barcelona ha emitido un fallo importante al revocar la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que rechazaba el registro de la marca "School of Rock Method".

Esta marca, asociada a un método de enseñanza musical, ha dado lugar a una compleja disputa judicial en la que se ha discutido el requisito relativo a la distintividad en el mercado.

La Sentencia aborda el recurso interpuesto por School Of Rock LLC contra la denegación de la marca "School of Rock Method", que fue rechazada por la OEPM argumentando que la marca carecía de distintividad y tenía carácter descriptivo, por lo que estaba incurso en las prohibiciones absolutas de registro de marcas de los artículos 5.1 b) y c) de la Ley de Marcas.

Para conocer el principio de esta historia, hemos de remontarnos al año 2022, cuando la escuela en cuestión presentó su solicitud de marca bajo la denominación controvertida, para proteger productos y servicios relacionados con la enseñanza musical, que incluían aplicaciones móviles o los tradicionales manuales.

En un primer momento la OEPM determinó que el término carecía de distintividad argumentando que el público no lo vería como un signo capaz de identificar el origen empresarial de los productos y servicios, ya que la marca describía directamente las características de los mismos, lo que sin duda consistía en un incumplimiento de los requisitos legales de registro.

La evaluación de la OEPM se enfocó en la naturaleza descriptiva del término, destacando que las palabras

“School”, “Rock” y “Method”, aun estando en inglés, resultan fácilmente comprensibles para el público español y, por ende, cualquier consumidor hispanohablante entendería su significado, lo que impedía que la marca tuviese distintividad, convirtiéndose este punto en el centro del debate, ya que a menudo, el registro de marcas en un idioma extranjero presenta obstáculos adicionales si se considera que las palabras que lo integran las entiende el consumidor español y son de naturaleza genérica o descriptiva a pesar de estar redactadas en lengua extranjera.”.

La Sentencia aborda el recurso interpuesto por School Of Rock LLC contra la denegación de la marca “School of Rock Method” que fue rechazada por la OEPM argumentando que la marca carecía de distintividad y tenía carácter descriptivo.

Tras el recurso interpuesto por School Of Rock LLC, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona adoptó un enfoque distinto, sosteniendo que con la marca “School of Rock Method” no se buscaba únicamente identificar una escuela de enseñanza musical sino también las herramientas educativas y los recursos de aprendizaje que en ésta se ofrecen. El Tribunal destacó que el público no vería la marca como un término genérico sino como una referencia al método de enseñanza musical que se enseña en esa escuela, distinguiendo entre “escuela” y “método” e indicando que el método es una cuestión diferente al lugar en el que se imparte, por lo que en cualquier caso se trataría de una expresión evocativa, aunque no descriptiva de los métodos para la enseñanza de la música y que en cualquier caso sería entendido por el público como un método que imparte “School Of Rock”.

Con esta resolución se pone de relieve la importancia del contexto a la hora de evaluar la distintividad de una marca. El Tribunal descarta el carácter descriptivo de la marca en cuestión refutando los argumentos de la OEPM al declarar que *“el público relevante reconocería el signo, compuesto por cuatro palabras, como la forma de identificar el origen empresarial de los métodos de aprendizaje de música que produzca y no como la forma de describir los métodos que comercialice”*.

Además, esta decisión se alinea con las ya tomadas en otras jurisdicciones como las oficinas de marcas de Estados Unidos y de la Unión Europea que permitieron el registro de marcas similares, *School of Rock* y *School of Rock Collection*, lo que indica un reconocimiento más amplio de la distintividad de esta marca.

Sin duda, este caso muestra la complejidad del registro de marcas y la necesidad de un análisis cuidadoso y contextualizado de su distintividad. El caso “School of Rock Method” no solo marca un precedente, sino que nos recuerda que las palabras y, sobre todo, la forma en que estas son entendidas, pueden definir la identidad de un negocio.

La Audiencia Provincial de Barcelona sostiene que con la marca “School of Rock Method” no se buscaba únicamente identificar una escuela de enseñanza musical sino también las herramientas educativas y los recursos de aprendizaje que en ésta se ofrecen.