



ELZABURU

Estab 1865

Decálogo sobre la Reforma de la Ley de Marcas

1.- ¿Hay una nueva Ley de Marcas?

No, sigue estando vigente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Ahora bien, el pasado 14 de enero de 2019 entraron en vigor una serie de preceptos que modifican la Ley de Marcas española, trasponiendo a nuestro sistema legal la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Por otra parte, el día 30 de abril se publicó la modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas, entrando en vigor el día 1 de mayo.



2.- ¿Se aplica esta modificación a todas las marcas y nombres comerciales registrados en España?

No exactamente.

Las marcas y nombres comerciales que ya estuviesen concedidos antes de la entrada en vigor de la modificación se rigen por el nuevo sistema, a diferencia de las marcas y nombres comerciales que estuviesen en trámite antes del 14 de enero, que seguirán rigiéndose por la legislación anterior hasta el momento de su concesión.

3.- ¿Quiénes están legitimados para solicitar un registro?

La modificación de la Ley supera las exigencias que hasta la fecha existía en cuanto a las personas naturales o jurídicas que estaban legitimadas para obtener el registro de una marca o de un nombre comercial.

El nuevo texto legitima a cualquier persona física o jurídica, con independencia de su nacionalidad, lugar de residencia o establecimiento.

4.- ¿Qué se puede registrar como marca o nombre comercial a partir de ahora?

Uno de los cambios más importantes es el referido al concepto de marca y los tipos de marcas que pueden registrarse.

Se prescinde del requisito de la representación gráfica que tradicionalmente se venía exigiendo para que las marcas fuesen aceptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), para en su lugar permitir el acceso al registro de todo signo apropiado para distinguir los productos de una empresa de los de otra y siempre que puedan ser representados en el Registro de Marcas, de manera tal que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada.

Esta nueva concepción de la marca permite no sólo el registro de marcas de muy difícil representación gráfica, como son las marcas de movimiento y las marcas multimedia, sino que facilita otra forma de presentación de signos "no tradicionales" como son las marcas sonoras y los hologramas. No se admite, por el momento, las marcas olfativas, las gustativas y las táctiles, no porque no puedan constituir un signo, sino por su imposibilidad de ser representados en el Registro, al menos hoy en día.

5.- ¿Hay alguna novedad en materia de prohibiciones de registro?

Efectivamente. La reforma ha introducido algunas mejoras en la redacción de la prohibición de registro de ciertas formas o marcas tridimensionales. Igualmente, ha sistematizado las prohibiciones referidas a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, e introducido una prohibición expresa referida a aquellos signos que consistan en, o reproduzcan los elementos esenciales, de obtenciones vegetales protegidas, siempre que el registro de marca posterior se refiera a variedades vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

Decálogo sobre la Reforma de la Ley de Marcas

6.- ¿Por qué ya no hace referencia la Ley a la diferencia entre las marcas notorias y las renombradas?

Porque se ha eliminado la distinción que hasta ahora existía entre marca notoria y renombrada, unificando ambos conceptos bajo el paraguas de la marca y nombre comercial renombrados, adaptándose así la Ley española a lo que prescribe la Directiva de la Unión Europea.

En cualquier caso, los titulares de marcas o de nombres comerciales renombrados (aquellos que sean conocidos por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios) van a conservar el derecho de impedir el acceso al registro de signos idénticos o similares posteriores, incluso en los casos en los que estos designen productos o servicios distintos, cuando de su utilización el tercero pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso pudiera ser perjudicial para su carácter distintivo o su renombre.



7.- ¿Cuál es la novedad más importante en lo que a procedimientos de oposición se refiere?

No cabe duda de que una de las novedades más destacadas de la reforma se refiere a la introducción en sede de oposición de la facultad del solicitante de la marca posterior para exigir que el titular oponente acredite el uso efectivo de los registros en que basa su oposición (sobre la base de que esos registros estén sometidos a la obligación de uso, por haber transcurrido 5 años desde que el registro de la marca es firme).

De esta forma, si el oponente no proba el uso de la marca que invoca o no alega causa alguna justificativa de la falta de uso, la oposición sería desestimada.

Únicamente están sujetas al nuevo régimen de la prueba de uso en los procedimientos de oposición aquellas solicitudes que se presenten a partir del día 1 de mayo de 2019.

8.- ¿Hay alguna novedad en materia de caducidad y nulidad de marcas y nombres comerciales españoles?

Sí, de hecho una de las principales novedades es la modificación de la competencia para conocer de las acciones de nulidad y caducidad. Hasta ahora la competencia para entender de las acciones de caducidad y nulidad de registros de marcas y nombres comerciales recaía en la jurisdicción ordinaria, actualmente en los Juzgados de lo Mercantil.

La reforma cambia radicalmente el sistema, desjudicializando este tipo de acciones. A partir de la entrada en vigor de esta modificación, la competencia para entender de forma directa

de las demandas de caducidad y de nulidad le corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas -con el consiguiente abaratamiento en costes-, conservando la jurisdicción ordinaria la competencia para el caso de que la demanda se presente por vía reconvenzional, en el marco de una acción por violación de marca.

Como quiera que se trata de un cambio de gran trascendencia -que no sólo va a exigir cambios importantes en la organización y práctica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que va a exigir la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial- la entrada en vigor de esta modificación se ha pospuesto para el 14 de enero de 2023.

9.- ¿Qué ocurre si la marca frente a la que se insta la nulidad fue registrada merced al consentimiento otorgado por el titular de la marca anterior?

La Ley introduce un cambio importante. A partir de la entrada en vigor de la modificación, no cabe declarar nula una marca cuando antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvencción, el titular del derecho anterior hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

A partir de ahora va a ser importante medir muy bien la redacción de los acuerdos, declaraciones y propuestas de retirada de oposiciones, con el fin de evitar que se pueda considerar que en esa retirada subyace un consentimiento de registro de marca y pueda entrar en juego esta particularidad introducida en la Ley de Marcas.

10.- Y ¿qué novedades hay en los procedimientos de infracción, así como en la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios?

Entre las modificaciones que introduce la reforma en las acciones de infracción cabe destacar, de un lado, la posibilidad de que el titular de un registro anterior pueda proceder contra las denominaciones sociales; de otro, la protección del derecho del titular de una marca posterior cuando el titular de una marca prioritaria ejercita contra él una acción por violación de marca; y, de otro, la facultad de los titulares de marcas registradas para impedir que se introduzcan en España mercancías procedentes de terceros países que contengan una marca idéntica o confundible a su marca registrada para esos productos, incluso aunque se trate de mercancías en tránsito.

En materia de indemnización de daños y perjuicios se introduce una importante novedad: se confirma la imposibilidad de acumular para el cálculo de la indemnización el beneficio dejado de obtener y el beneficio obtenido por el demandado. Asimismo, se amplía el criterio de la regalía hipotética, de tal forma que el cálculo del importe no tiene que referirse únicamente a la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia, sino que puede ser superior.

Luis Baz