

REFORMA DE LA LEY DE MARCAS

RESUMEN

El 14 de enero de 2019 entró en vigor el Título I del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modifica la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre). Con esta reforma, se transpone en España la directiva de la Unión Europea de 2015, que homogeneizaba las distintas legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Además de acercar el sistema español a la legislación comunitaria, esta reforma aproxima la Ley de Marcas a la regulación sobre la marca de la Unión Europea de 2017. La reforma introduce modificaciones significativas tanto en cuestiones de fondo como de procedimiento. El Área de Propiedad Intelectual e Industrial de RCD analiza las implicaciones de esta novedad.

A continuación, se describen las principales novedades introducidas en la Ley de Marcas:

I. Cuestiones de fondo

- Legitimación

Se amplía la legitimación para obtener el registro de una marca o un nombre comercial a cualquier persona física o jurídica, incluyendo las entidades de derecho público, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia o establecimiento.

- Eliminación del requisito de representación gráfica

El artículo 4 de la Ley de Marcas definía la marca como *“todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”*.

La reforma elimina el requisito de la *“representación gráfica”* en las solicitudes de marca y exige únicamente que el signo objeto de marca sea susceptible de representación en el Registro de Marcas y permita determinar con seguridad el objeto de la protección solicitada.

En particular, según la nueva redacción del artículo 4, *“podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para (a) distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y (b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”*.

Esta modificación supone una ampliación del catálogo de signos no convencionales que será posible proteger como marca, abriendo la puerta a hologramas, marcas de movimiento, marcas multimedia, etc. De hecho, según la Resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de enero de 2019, la Oficina admite ya la solicitud de marcas denominativas, figurativas, tridimensionales, de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holograma. En la misma

© Marzo 2019 ROUSAUD COSTAS DURAN SLP. Quedan reservados todos los derechos. La reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra forma de explotación, total y/o parcial, de esta obra está sujeta a la autorización expresa por parte de RCD. Si no desea recibir más RCD Alerts, por favor, [responda](#) a este mensaje. La presente circular contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría jurídica-fiscal.

resolución se abre la posibilidad de registrar otros tipos de marcas, que “*deberán reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*”.

- Prohibiciones absolutas

Se extiende la prohibición de registro de signos constituidos no sólo por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto, sino también de aquellos signos constituidos exclusivamente por cualquier otra característica del producto.

Además, se refuerza la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, y se prohíbe el registro de marcas que reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior.

- Supresión del concepto de notoriedad

Antes de la reforma, el artículo 8 de la Ley de Marcas distinguía entre marcas y nombres comerciales notorios y renombrados. Se entendía por marcas notorias las generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que van dirigidos los productos o servicios en cuestión, mientras que las marcas renombradas eran aquellas conocidas por el público en general.

Con la reforma, se establece la marca renombrada como única categoría de marca que goza de un especial reconocimiento entre el público, si bien el ámbito de protección de este tipo de signos no se ve alterado de forma sustancial.

- *lus prohibendi*

Se amplían los supuestos en los que el titular de una marca podrá prohibir su uso a terceros.

Así, el titular de una marca registrada podrá prohibir el uso de un signo idéntico o similar en la publicidad comparativa, si dicho uso vulnera la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

Además, se introduce la facultad del titular de una marca registrada de prohibir la comercialización de mercancías infractoras procedentes de terceros países que se encuentren en tránsito por España. Sin embargo, este derecho decaerá si el declarante o el titular de las mercancías importadas acredita que el titular de la marca registrada no ostenta derecho alguno que le permita restringir la puesta en el mercado de las mercancías infractoras en el país de destino.

- Derecho del titular de una marca posterior en los procesos por infracción de marca

Se introduce un nuevo artículo 41 bis, que regula la protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca.

De conformidad con este precepto, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior cuando: i) haya tolerado su uso durante un período interrumpido de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso; ii) la marca anterior carezca de carácter distintivo o de renombre; o iii) la marca anterior se encuentre en causa de caducidad por falta de uso.

II. Cuestiones procedimentales

- Procedimiento de oposición

Se introduce la posibilidad de que el solicitante de la marca impugnada requiera al oponente a aportar pruebas del uso efectivo de la marca anterior en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud objeto de oposición. Si el titular de la marca anterior no acredita el uso de la misma, la oposición será desestimada.

Se asimila así el régimen de los procedimientos de oposición que se siguen ante la Oficina Española de Patentes y Marcas al de los procedimientos tramitados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Esta modificación debería suponer una disminución significativa del volumen de oposiciones.

- Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios

Se clarifica que, en una acción por infracción de marca, si el demandante opta por fijar la indemnización por daños y perjuicios sobre la base de las consecuencias económicas negativas, se aplicará alternativamente el criterio de los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación, o bien el de los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

- Legitimación del licenciatario

El licenciatario deberá recabar el consentimiento del titular de la marca con carácter previo a la interposición de acciones por violación de la marca objeto de licencia. No obstante, el titular de una licencia exclusiva estará facultado para iniciar acciones legales si, tras requerir al titular de la marca, éste no hubiera interpuesto la acción por sí mismo.

Asimismo, cualquier licenciatario estará facultado para intervenir en un procedimiento por infracción iniciado por el titular de la marca.

- Competencia directa de la OEPM en los procedimientos de nulidad y caducidad

Uno de los cambios de mayor trascendencia es la atribución a la Oficina Española de Patentes y Marcas de la competencia para tramitar los procedimientos de nulidad y caducidad por falta de uso de una marca registrada. Hasta ahora, sólo era posible instar la nulidad o la caducidad por falta de uso de una marca registrada en sede judicial. Sin embargo, esta previsión no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023.

¿TIENE ALGUNA CONSULTA?

Desde el Área de Propiedad Intelectual e Industrial trabajamos para poder resolver las dudas que pueda plantear esta reforma. Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

CONTACTO:

Xavier Fàbrega
Asociado del Área de Propiedad
Intelectual e Industrial
xfabrega@rcd.legal
www.rcd.legal