



REPORT: LA
REFORMA DE
LA LEY DE
MARCAS

MADRID,
24 DE ENERO DE 2019

ECIJA



La reforma de la Ley de Marcas

El pasado 14 de enero de 2019 entró en vigor la **reforma de la Ley de Marcas en España**, a través del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, aprobado por el Consejo de Ministros el día 21 de diciembre de 2018. En lo que afecta a la regulación sobre derecho de marcas, esta heterogénea norma tiene la finalidad de **introducir en el derecho español el contenido de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las distintas legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas**. Si bien el objetivo confesado del propio Real Decreto-Ley no es otro que cumplir el plazo de transposición de ésta y otras Directivas, ante el riesgo inminente de multas impuestas por la Comisión Europea, lo cierto es que cumple con la obligada y muy necesaria actualización de la regulación sobre marcas en España.



Por tanto, al ser la reforma una incorporación de la Directiva sobre marcas, es evidente que se produce un acercamiento entre el sistema español, el del resto de sistemas naciones, y una clara convergencia con la regulación sobre marca europea, contenida en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. No obstante, La

envergadura de los cambios quizás hubiera justificado la redacción de una nueva ley (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).

Entre las **modificaciones introducidas**, principalmente se encuentran las que se refieren a cuestiones de fondo, que son las más relevantes, y las que se refieren a **cuestiones meramente procedimentales, relativas al procedimiento de registro**.



A continuación se ofrece un análisis de los cambios introducidos en la Ley de Marcas.

(I) Cuestiones de fondo

i. **Artículo 3- Legitimación**

Se clarifica la anterior regulación en cuanto a la legitimación para ser solicitante de una marca o un nombre comercial, de forma que **cualquier persona física o jurídica**, incluyendo las entidades de derecho, público podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales.

ii. **Artículo 4- Concepto de marca**

Se elimina el tradicional requisito de **representación gráfica del signo** que se pretende registrar como marca. Según la nueva redacción, “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 distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y 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”.

El anterior listado no es cerrado, por lo que queda abierta la puerta a otro tipo de registros.

De conformidad con la reciente Resolución de 9 de enero de 2019 del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y

formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas, la Oficina admite ya la solicitud de marcas denominativas, figurativas, tridimensionales, de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holograma. Igualmente, deja sentadas las bases para la presentación de otros tipos de marcas, que “deberán reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”.

iii. **Artículo 5.1 - 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 los constituidos exclusivamente por cualquier otra característica del mismo.

También **se refuerza la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas**, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del derecho de la Unión o al derecho nacional. Asimismo, se prohíbe el registro de aquellas marcas que reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior.

iv. **Artículo 8- Marcas y nombres comerciales renombrados**

Desaparece la distinción anterior entre marca notoria y renombrada (igual para los nombres comerciales), pasando a



existir únicamente la **categoría del renombre para España y en la Unión Europea**, previstas como marcas nacionales de renombre o marcas de la Unión. Así pues, el artículo 8, que hasta ahora incluía esta distinción, pasa a estar redactado del siguiente modo:

*“ No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la **marca anterior goce de renombre en España** o, si se trata de **una marca de la Unión**, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.”*

(II) Cuestiones procedimentales

i. Artículo 21- Suspensión de la solicitud y examen de la oposición

En el procedimiento de oposición se introduce el requisito, a instancia del solicitante, que el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aporte la prueba de que, en el curso de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo. Si dicho uso no puede demostrarse, la oposición será desestimada. Hasta la fecha la prueba de uso apenas tenía control en vía administrativa, o que ha permitido que subsistan multitud de marcas que, estando sin uso, bloquean el registro de nuevas solicitudes, lo que previsiblemente

conllevará la cancelación de numerosas marcas en los próximos meses y años.

ii. Artículo 39- Uso de la marca

En cuanto al uso de la marca registrada, **se modifica el día a partir del cual comenzaría a contar el plazo**, una vez registrada la marca, lo que ahora acontecerá a los cinco años contados desde la fecha en que el registro de la marca sea firme, fecha que se anotará en el Registro de Marcas. En todo caso, la falta de uso será tomada en consideración en las siguientes circunstancias:

Falta de uso

Art. 21: *oposición contra nueva solicitud y uso parcial en relación a todos los productos y servicios protegidos.*

Art. 41: *declaración de caducidad en vía civil.*

Art. 54: *procedimiento de caducidad ante la OEPM y en reconveniones en vía civil en acciones por violación de marca.*

Art. 59: *procedimiento de nulidad ante la OEPM.*

iii. Artículo 43- Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios

Se fija con claridad que para fijar la indemnización por daños y perjuicios, en el caso de las consecuencias económicas negativas, se aplicará alternativamente bien los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o bien los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.



Los daños morales procederán aun no probada la existencia del perjuicio económico, si bien se encuadran en el supuesto de la licencia hipotética.

iv. **Artículo 51- Causas de nulidad absoluta**

Una de las principales modificaciones que trae es la asunción de competencias por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de nulidad y caducidad, con la posibilidad de acudir por vía directa a la OEPM, lo que debería agilizar estos procedimientos ante la lentitud de juzgados y tribunales.

Entrada en vigor el 14 de enero de 2019, **excepto:**

Prueba de uso en el marco de la oposición al registro: afectará sólo a las solicitudes efectuadas a partir de la entrada del reglamento de la ley que sustituya al anterior.

Competencia administrativa de la OEPM para tramitar solicitudes y declaraciones de nulidad o caducidad de marcas o nombres comerciales ya registrados: 14 de enero de 2023.

