

Cambios en materia de marcas

Recientemente se ha modificado tanto la Ley de Marcas como su Reglamento de ejecución, y con ello surgen toda una serie de novedades y cambios.

El pasado 1 de mayo entró en vigor el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 17/2001 de Marcas fruto de la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2015/2436 mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modificaba la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y que entró en vigor el día 14 de enero de 2019.

A continuación, vamos a exponer, de manera resumida, las novedades más importantes sobre esta Reforma de la Ley y Reglamento de Marcas.

Eliminación del requisito de representación gráfica en el concepto de marca

La marca pasa de ser definida como "todo signo susceptible de representación gráfica" a "todo signo susceptible de representación". Con la eliminación de la coletilla "gráfica" se busca ampliar el concepto de marca, pasando a abarcar, entre otras: representaciones holográficas, tridimensionales, olfativas o táctiles. Y, por ello, habrá que facilitar información que sirva para precisar de una manera clara cuál es el objeto que busca ser registrado. Por ejemplo, en el caso de que se quisiera registrar una marca de tipo olfativo, habría que detallar los atributos que permiten que el consumidor la reconozca.

Atención. Implica en la práctica la apertura del registro a signos "no convencionales", como, por ejemplo, las marcas olfativas

De forma enunciativa, el Reglamento identifica la forma en que han de representarse determinados signos para poder acceder al registro, entre otras, las marcas: (a) denominativas, (b) figurativas, (c) tridimensionales, (d) de posición, (e) de patrón, (f) de color, (g) sonoras, (h) de movimiento, (i) multimedia y (j) hologramas.

Oposición al uso de la marca

Siempre que el solicitante de la marca posterior objeto de oposición lo requiera, el titular de la marca anterior deberá aportar documentación que acredite un uso continuado de la misma, en los casos en los que la marca anterior lleve al menos 5 años registrada. El objetivo, por tanto, es el de disminuir notablemente el número de oposiciones.

Además:

- Se clarifica el momento concreto desde el que ha de computarse el plazo de 5 años, siendo a partir del día en que el registro de la marca sea firme.
- Finalmente, en los procedimientos de caducidad y nulidad se recoge la misma previsión que en el de oposición, permitiendo al titular de la marca anterior solicitar que aporte prueba de su uso efectivo.

El Reglamento regula el procedimiento que deberá de seguirse en aquellos supuestos en los que el solicitante de una marca haya requerido al oponente prueba de uso de la marca en la que basa su

oposición. El solicitante de una marca podrá solicitar una prueba de uso por parte de las marcas que se opongan. El requisito es que hayan pasado más de cinco años desde su registro. La parte oponente dispone de un mes para aportarla. Y, en caso de no hacerlo, de que esta sea insuficiente o no acreditar una causa justificativa para la falta de uso, la oposición será desestimada.

Clarificación del concepto de marca y nombre comercial renombrado

Se contempla como única categoría la marca o nombre comercial que goce de renombre, eliminando la referencia al concepto de "notorio" del artículo 8 de la Ley de Marcas. Esta referencia generaba inseguridad jurídica y no se adecuaba a la redacción de la Directiva de Marcas. Asimismo, se clarifica que la marca renombrada se protege también frente al riesgo de dilución del carácter distintivo.

Al hablar de marca notoria, hacemos referencia a aquellas marcas conocidas en el sector en el que operan. Cuando nos referimos a marca renombrada, por otro lado, aludimos a aquellas cuyo reconocimiento traspasa su propio sector de actividad. Esta modificación de la ley mantiene el concepto de 'renombre', por ejemplo, en el caso de las prohibiciones de registro.

Competencia de la OEPM para declarar la nulidad o caducidad de una marca

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tendrá competencias para resolver las acciones de caducidad y nulidad de las marcas. Los tribunales solo serán competentes en el seno de un procedimiento de infracción de marca vía demanda reconvencional. Esta previsión no será aplicable hasta el 14 de enero de 2023.

El Reglamento regula los procedimientos de nulidad y caducidad, indicando, por ejemplo, el contenido de la solicitud o las pruebas que el solicitante estime pertinentes.

Mercancías en tránsito

Se otorga al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar la acción de cesación contra mercancías procedentes de terceros países que se introduzcan en España, aun cuando no sean despachadas a libre práctica. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,