



Reforma de la Marca Comunitaria: retos y oportunidades

Luis Gimeno Olcina

Jefe de la Unidad de Recursos OEPM

Doctor en Derecho PhD por el Queen Mary College

Universidad de Londres

Advertencia previa: los artículos en los que se basa esta presentación son el texto de consenso pero NO son el texto definitivo y oficial de la Directiva, texto que todavía no ha sido aprobado:
versión del 09/09/2015

CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN 1 SOLICITUD Y REGISTRO

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN, CADUCIDAD E INVALIDEZ

SECCIÓN 3 VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES. Art 37

deberán contener:

- a) una instancia;
- b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
- c) la lista de productos o de servicios;
- d) la reproducción de la marca que satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 3 (b).

Artículo 12 LM

La solicitud de marca estará sometida al pago de cualquier **tasa** determinada por el Estado miembro afectado.

Art 12.2 LM

Artículo 38 **FECHA DE PRESENTACIÓN**

será aquella en que el solicitante presente a la oficina los documentos que contengan la información especificada en el artículo anterior

Art. 13 LM

Asimismo, los Estados miembros podrán establecer que la fecha de presentación se supedite al abono de la tasa básica de depósito o registro.

No aplicable a España por el art. 5.2 TDM

Artículo 39 DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los productos y servicios para los que se solicita el registro **se clasificarán** de conformidad con la clasificación de Niza

El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente **CLARIDAD Y PRECISIÓN** para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección requerido.

Requisito de cada artículo en una única clase eliminado

podrán utilizarse las indicaciones de carácter genérico que figuran en los **TÍTULOS DE LAS CLASES** de la clasificación de Niza u otros términos genéricos, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión.

La oficina **rechazará** las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fijará la oficina a tal efecto.

Se elimina obligación de oficinas de recopilar lista

Cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de los **TÍTULOS DE LAS CLASES** de la clasificación de Niza, se entenderá que estos **incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos** en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

No hay declaración como en el Art 28.8 del Reglamento

IP Translator C-307/10

¿significa lo que dice o cubre toda la clase?

TJ: significa lo que dice

Ejemplo Clase 16 rosarios

Título de la clase 16 : Papel, cartón ~~y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases~~*; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

Cuando el solicitante solicite el registro de más de una clase, los productos y servicios se **AGRUPARÁN** con arreglo a las clases de la clasificación de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase a la que el grupo de productos o servicios pertenezca y figurará en el orden de las clases.

Artículo 3 RLM

Los productos y servicios no se considerarán semejantes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la clasificación de Niza, ni se considerarán diferentes entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza.

Artículo 3.4 RLM con el mismo contenido

Artículo 41

ELIMINADO

~~Examen de oficio~~

Protección de los consumidores y de las PYMES

Artículo 40 **OBSERVACIONES DE TERCEROS**

Los Estados miembros podrán prever que antes de que se produzca el registro de una marca, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, puedan dirigir a la oficina observaciones escritas precisando los motivos por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca. No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la oficina.

Art. 19.3 LM: legitimación para presentar observaciones mas amplia

Además .., toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina observaciones escritas basadas en los motivos concretos por los cuales procede denegar la solicitud de una **marca colectiva** Esta disposición podrá ampliarse para abarcar las marcas de certificación y **de garantía** cuando esté regulado en los Estados miembros.

Innovación

Artículo 41 **DIVISIÓN**

El solicitante podrá dividir una solicitud o un registro en dos o más solicitudes o registros independientes enviando una declaración a la Oficina e indicando para cada solicitud o registro divisional los productos o servicio de la solicitud o registro original que abarcan las solicitudes o registros divisionales.

Art. 24 LM

Artículo 42 **TASAS**

Los Estados miembros podrán establecer que la solicitud y la renovación de una marca estén sujetos a una **tasa adicional por cada clase** de productos y servicios no incluidos en la primera clase.

Art. 12.2 LM

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN, CADUCIDAD E INVALIDEZ

Artículo 45 **PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN**

Los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo para presentar ante sus oficinas objeciones frente al registro de una solicitud de marca en virtud del artículo 5. (*relativas*).

Art. 19.1 LM. ¿absolutas?

El procedimiento administrativo a que se refiere el apartado 1 preverá que, como mínimo, el titular de un DERECHO ANTERIOR, ..(*marca*) , pueda formular oposición. También en base a Denominaciones de Origen e indicaciones de procedencia. La oposición se podrá basar en varios derechos anteriores y dirigirse solo contra parte de la solicitud.

Las partes, previa petición conjunta, dispondrán de un mínimo de dos meses en el curso del procedimiento de oposición para permitir la posibilidad de un **arreglo amistoso** entre el oponente y el solicitante de la marca.

Art. 26 d) LM. No obligatorio solo por solicitud

Artículo 44 Falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición

En el procedimiento administrativo de oposición, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el periodo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo a instancia del solicitante, el titular de esta última marca que hubiera formulado oposición presentará la PRUEBA de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de **UN USO EFECTIVO** o de que han existido causas justificativas de la falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

Art. 42.2 y 3 RMC

Si la marca anterior se ha utilizado solamente para **PARTE DE LOS PRODUCTOS O DE LOS SERVICIOS** para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada a que se refiere el apartado 1, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

Art. 42.2 RMC

Los apartados 1 y 2 serán de aplicación cuando la marca anterior sea **UNA MARCA UE.**

(comunitaria)

En tal caso, el uso efectivo de una marca UE se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 207/2009.

***Artículo 45* PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD O DE DECLARACIÓN DE NULIDAD**

Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los tribunales, los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca.

Cuestiones ante la transposición:

- organizativas y de personal
- competencia compartida?
- tipo de resolución administrativa
- recurso jurisdiccional
- relación con procedimientos civiles:
torpedo de la OAMI. Art 104 RMC

El procedimiento administrativo de CADUCIDAD establecerá que deba declararse la caducidad de la marca cuando concurran las CAUSAS a que se refieren los artículos 19 y 20.

Falta de uso, vulgarización y marca que deviene engañosa

El procedimiento administrativo de NULIDAD establecerá que deba declararse la nulidad, como mínimo, cuando concurren, las siguientes circunstancias:

- a) la marca no debería haberse registrado, puesto que no cumple las prohibiciones *absolutas*
- b) la marca no debería haberse registrado, dado que existe un derecho anterior de Marca; también Denominaciones de origen e indicaciones de procedencia

LEGITIMACIÓN

El procedimiento administrativo establecerá que PUEDA SOLICITAR la caducidad o una declaración de nulidad, como mínimo, quien a continuación se indica:

- a) en el caso de *caducidad y nulidad absoluta*, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad procesal;
- b) el titular o persona autorizada para denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

Artículo 468 **FALTA DE USO COMO DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE NULIDAD**

En el procedimiento de declaración de nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una fecha de presentación o fecha de prioridad anterior, a solicitud del titular de la marca posterior, el titular de la marca anterior presentará prueba de que, en el periodo de los cinco años anteriores a la solicitud de una declaración de nulidad, esta última marca ha sido objeto de un uso efectivo en relación con los productos o servicios para los que esté registrada, y que se cita como justificación de la solicitud, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes en la fecha de presentación de la solicitud de la declaración de nulidad.

Si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el periodo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo el titular de esta última marca, además de la prueba a que se refiere el apartado anterior, presentará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso.

Art. 57.2 RMC

Directrices examen OAMI: .., a diferencia de los procedimientos de oposición, existen dos períodos pertinentes durante los cuales el uso debe establecerse.

1. En todos los casos si la marca anterior estuvo registrada durante más de cinco años antes de la solicitud de nulidad: el período de cinco años anterior a la fecha de *presentación* de la solicitud de nulidad (primer período pertinente).

2. Además, en los supuestos en los que la marca anterior hubiera estado registrada desde al menos cinco años desde la fecha en que la presentación de la MC fue publicada : el período de cinco años anterior a la fecha de *publicación* de la solicitud para la MC impugnada (segundo período pertinente).

Estos dos períodos pertinentes no se solapan necesariamente: pueden solaparse parcial o totalmente o transcurrir uno después del otro (con o sin intervalos).

A falta de las pruebas de uso., la solicitud de una declaración de nulidad basada en una marca anterior se **DESESTIMARÁ**.

Si la marca anterior se ha utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la solicitud de declaración de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

La carga de prueba de uso será de aplicación también cuando la marca anterior sea una marca UE. En tal caso, el uso efectivo se determinará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Comunitario.

Reforzamiento de la obligación de uso:

-motivo de caducidad, tal vez mas fácil en procedimiento administrativo

-motivo de desestimación de oposición: gran novedad en derecho español

-motivo de desestimación de acción de nulidad: también en la acción administrativa de nulidad

Artículo 49 **EFFECTOS DE LA CADUCIDAD Y DE LA NULIDAD**

La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implicará que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, se considerará que la marca registrada no ha tenido los efectos señalados en la presente Directiva. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

Art. 55.2 LM desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad

La declaración de **NULIDAD**, total o parcial, implicará que, **desde el principio**, la marca registrada ha carecido de efectos.

Art. 54 LM

SECCIÓN 3

VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 48 VIGENCIA DEL REGISTRO

La vigencia del registro de las marcas registradas será de **diez años** a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

El registro podrá renovarse por períodos de diez años.

Artículo 31 LM

Artículo 49 **RENOVACIÓN**

El registro de una marca se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada ...siempre y cuando se hayan abonado las tasas de renovación. Los Estados miembros podrán establecer que la recepción del pago de las tasas de renovación se considere que constituye una petición en este sentido.

La oficina informará al titular de la marca de la expiración del registro al menos seis meses antes de dicha expiración. La oficina no será considerada responsable si no diera dicha información.

La solicitud de renovación deberá presentarse, y las tasas deberán abonarse, en un plazo de al menos seis meses antes de que expire el registro. En su defecto, la solicitud podrá presentarse todavía en un plazo adicional de seis meses a partir de la expiración del registro o de su posterior renovación. Ese plazo adicional dará lugar al abono de tasas de renovación y a un recargo.

Si la solicitud se presenta o las tasas se abonan únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca, el registro solo se renovará para los productos o los servicios de que se trate.

La renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será asimismo inscrita en el Registro.



MUCHAS GRACIAS

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)