

CONSULTA PÚBLICA PREVIA

ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO 687/2002, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno se da comienzo al trámite de consulta pública a través del sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con carácter previo a la elaboración del texto de anteproyecto de reglamento de modificación parcial del Reglamento 687/2002, de 12 de julio, de ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al objeto de recabar la opinión de sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de los extremos que se detallarán a continuación, a saber:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma

El anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tiene como finalidad transponer la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Los problemas que la Directiva pretende solucionar y que por ende se solucionarán al incorporarla a derecho nacional son:

1. Dar cumplimiento a las conclusiones del Consejo de la Unión Europea (UE) de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea.
2. Superar la aproximación limitada de legislaciones de la Unión Europea alcanzada por la Directiva 2008/95/CE y ampliarla a otros aspectos del Derecho material y procedimental de marcas. De este modo se pretende conseguir una armonización legislativa no sólo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión.
3. Reducir las zonas de divergencia en el conjunto del sistema de marcas en la Unión Europea.
4. Facilitar el registro y la gestión de marcas en la Unión Europea.
5. Clarificar y reforzar la protección de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones tradicionales, especialidades tradicionales, obtenciones vegetales.
6. Contribuir a la depuración de monopolios injustificados instaurando al efecto pruebas de uso de la marca que formula oposición al registro de otra marca posterior.

7. Ofrecer a los usuarios del sistema procedimientos ágiles administrativos de declaración de nulidad y caducidad de los signos distintivos registrados.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación

La nueva regulación reglamentaria es necesaria para llevar a buen término los fines marcados por el proyecto normativo de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. La disposición final tercera del proyecto normativo de ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

c) Los objetivos de la norma

Las principales novedades que introduce la norma de la UE y que se transponen al derecho nacional son:

1. *Concepto de marca.*

Se suprime el requisito de la representación del signo que debía ser forzosamente gráfica. Bastará con la representación del signo que permita conocer lo que se desea proteger, dando así cabida a las nuevas tecnologías para representar la marca en el registro (archivos sonoros o de video).

2. *Prohibiciones absolutas de registro.*

- Sistematización de las prohibiciones referidas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, denominaciones tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas con remisión a su normativa reguladora de la UE o nacional.
- Introducción una nueva prohibición a aquellos signos que consistan o reproduzcan la denominación de una obtención vegetal.

3. *Prohibiciones relativas.*

- Unificación los conceptos de signos notorios y signos renombrados bajo una única categoría de signos renombrados.

- Fijación de una nueva prohibición relativa referida a los signos que afecten a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas según la legislación de la UE o nacional.

4. *Solicitud y procedimiento de registro*

- Regulación de la facultad del solicitante de registro de exigir al oponente que acredite el uso de los registros oponentes o, en su defecto, las causas justificativas de la falta de uso.

5. *Contenido del derecho de marca*

- Se regula la posibilidad de impedir la introducción de mercancías procedentes de terceros países en España, aunque no sean despachadas a la libre práctica, cuando esté registrada en España una marca incompatible con la marca que las identifica.
- Se enumeran los actos que el titular podrá prohibir a terceros no autorizados (*ius prohibendi*), con las siguientes novedades:
 - la protección reforzada de las marcas renombradas,
 - la utilización del signo como nombre comercial o como denominación social, o como parte de los mismos y
 - la utilización del signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.
- Se mantienen los principios generales anteriores en cuanto a los límites del derecho de marca con dos excepciones:
 - La supresión del uso inmune en el tráfico económico del nombre comercial o denominación social, restringiendo esta libertad de uso sólo al nombre de las personas físicas y siempre que se haga, como ahora, de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial.
 - El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual con fecha de prioridad anterior.

6. *Nulidad y caducidad administrativa*

Es el cambio más importante. Supone la atribución de la competencia en materia de nulidad y caducidad de marcas por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta atribución será compartida con los

juzgados y tribunales cuando se plantee por vía reconvencional en acciones por violación de marcas.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

Es preciso llevar a cabo un desarrollo reglamentario de las novedades introducidas a través del proyecto normativo de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, para así poder dar cumplimiento pleno, eficiente y eficaz a las nuevas previsiones legales en materia de marcas. El desarrollo reglamentario de las modificaciones introducidas por la ley de modificación parcial de la Ley de Marcas proporcionará asimismo seguridad jurídica a los usuarios del sistema de protección de signos distintivos, que conocerán en todo momento los requisitos y detalles de los procedimientos administrativos que se puedan sustanciar en relación con esos títulos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En caso de no llevarse a cabo el desarrollo reglamentario no se conseguirá una correcta y adecuada ejecución de los objetivos plasmados en el proyecto de modificación parcial de la Ley de Marcas.

Plazo para la remisión de observaciones: 15 días naturales

Dirección de correo donde dirigir las observaciones:

departamento.coord-inter@oepm.es