



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

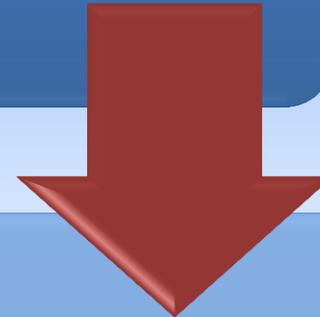
# REFORMA DE LA LEY DE MARCAS

JOSÉ ANTONIO GIL CELEDONIO

DIRECTOR OEPM

# Motivo de la reforma de la Ley de Marcas

**Aprobación de 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.**



**Esta Directiva impone la transposición de sus normas a los ordenamientos de los Estados miembros y, en consecuencia, al ordenamiento jurídico español.**

# Objetivos perseguidos por la nueva Directiva

Profundización de la aproximación limitada lograda por la anterior Directiva 2008/95/CE, ampliándola a otros aspectos del derecho material de marcas.

Homogeneización de los sistemas nacionales de registro de marcas con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea (EUIPO).

En consecuencia, se incorporan a la nueva directiva las disposiciones esenciales de derecho sustantivo de marcas del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), así como los principios generales del procedimiento de registro de dicho reglamento.

Incorporación de ciertas mejoras normativas impuestas tanto por la experiencia práctica obtenida como por la jurisprudencia o doctrina científica.

# Procedimiento reforma de la Ley de Marcas

## MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ya incorporó gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva:

- Las normas relativas a la marca como objeto de derecho de propiedad
- Las marcas colectivas
- Ciertas normas procedimentales

## APROBACIÓN MEDIANTE REAL DECRETO-LEY

Concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad de transponer la Directiva 2015/2436 antes del 14 de enero de 2019 para evitar la imposición de una sanción pecuniaria a España por parte de la Comisión Europea.

Validada por STC 1/2012 (F.J. 9º).

# Modificaciones más relevantes

## 1.- Legitimación para obtener el registro de una marca

Se otorga legitimación a cualquier persona física o jurídica.



Se elimina así la necesidad de que el solicitante haya de tener una determinada nacionalidad o residencia o que haya de gozar de los beneficios otorgados por convenios internacionales al efecto.



Esta norma no viene impuesta por la nueva directiva, pero la práctica ha aconsejado su adopción. Mismo principio LP y Reglamento MUE.

## 2.- Concepto de marca

El concepto de marca no se modifica, lo modificado es el requisito formal de la “representación gráfica”.



Nueva Ley solo exige que el signo sea susceptible de “representación”.



Se da cabida así a los avances tecnológicos, que permitan una representación no gráfica de la marca (archivos de sonido o video, etc.).



Esta representación ha de permitir determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada.



# Nuevos tipos de marca

PREREFORMA	POSTREFORMA
MARCAS DENOMINATIVAS MARCAS GRÁFICAS MARCAS MIXTAS MARCAS SONORAS MARCAS TRIDIMENSIONALES OTROS	MARCAS DENOMINATIVAS MARCAS FIGURATIVAS MARCAS TRIDIMENSIONALES MARCAS DE POSICIÓN MARCAS PATRÓN MARCAS DE COLOR MARCAS SONORAS MARCAS DE MOVIMIENTO MARCAS MULTIMEDIA MARCAS HOLOGRAMA OTROS

# Nuevos tipos de marca

**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.**

**Requisitos técnicos de presentación electrónica de solicitudes y tipos de marca admitidos.**

# Modificaciones más relevantes

## 3.- Prohibiciones absolutas I

No se introducen modificaciones esenciales en el listado de prohibiciones absolutas y sus excepciones, salvo lo indicado a continuación.

Se permite a la marca **adquirir carácter distintivo por el uso** realizado entre la fecha de presentación y la fecha de concesión en virtud del nuevo art. 5.2

Ampliación del alcance de la prohibición del apartado e) a cualquier tipo de signo distintivo al hacer referencia expresa a **“la forma u otra característica”** del producto.

Inclusión expresa de la prohibición de registrar como marca la **denominación de una obtención vegetal anterior.**

# Modificaciones más relevantes

## 4.- Prohibiciones absolutas II

Nueva redacción a las prohibiciones de registro de signos que puedan afectar a **DO** e **IGP**. Remisión a las normas legales de la UE o nacionales que las protegen para evitar errores interpretativos.



Misma metodología para la prohibición de registro de los **términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas**.

## 5.- Prohibiciones relativas

Supresión distinción **marca notoria/marca renombrada** y sustitución por una única categoría de protección reforzada: **marca renombrada**.



Se califica también como **prohibición relativa** (además de absoluta) la incompatibilidad de un signo con una **DO** o **IGP**. Se trata con ello de garantizar que en todos los Estados miembros este motivo de denegación pueda alegarse vía oposición.

## 6.- Procedimiento de registro

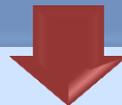
Regulación detallada de la **legitimación** para formular oposición, incluyendo la de los licenciatarios.



Imposición al oponente de la obligación de **acreditar el uso** de la marca en que se basa la oposición cuando se le requiera.



**Renovación total** de la marca: bastará con el **pago de las tasas de renovación** para dar por renovada la marca.



# Prueba de uso

El uso de la marca oponente debe referirse a **los 5 años anteriores** a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior.



Acreditación de **uso efectivo** conforme al art. 39 de la Ley de Marcas o de la concurrencia de **causas justificativas** de la falta de uso



Siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve **registrada al menos cinco años**  
↓  
**FIRMEZA REGISTRO**



A falta de dicha prueba, **se desestimará la oposición** o se resolverá teniendo en cuenta únicamente aquellos productos o servicios para los que se haya probado el uso efectivo

## 7.- Refuerzo de los derechos conferidos por la marca I

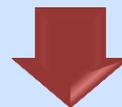
Se restringe el uso  
inmune en el tráfico  
económico del  
**nombre** al de las  
**personas físicas**,  
excluyendo el  
nombre de las  
personas jurídicas.



Eliminación expresa  
de las **marcas de  
cobertura** frente a  
marcas y derechos  
anteriores.



Nueva formulación  
de la **prohibición de  
los actos  
preparatorios** para la  
violación de marcas.



# Eliminación marcas de cobertura

El artículo 37.3 establece que 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 que tengan una fecha de prioridad anterior.

Sin embargo, el artículo 41 bis prevé que en las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula por concurrir alguna de las siguientes circunstancias en su fecha de presentación o prioridad:

Prescripción por  
tolerancia del artículo  
52.2 LM



Falta de carácter  
distintivo o renombre  
de la marca anterior de  
acuerdo con el artículo  
53



Falta de uso de la marca  
anterior de  
conformidad con el  
artículo 59.5

# Modificaciones más relevantes

## 8.- Refuerzo de los derechos conferidos por la marca II

Se tipifican expresamente nuevos actos prohibidos

Artículo 34.3.d): *Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.*

Artículo 34.3.g): *Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.*



## 9.- Refuerzo de los derechos conferidos por la marca III

Se faculta al titular de la marca para ejercitar las acciones de la misma contra **productos falsificados**, aunque estos no hayan sido despachados a libre práctica en aduanas.

Con ello se supera lo dispuesto por la STJUE 9/11/ 2006 (Asunto C-281/05) *“Montex Holdings”* que estableció que: *“el mencionado tráfico externo, al no implicar comercialización alguna de las mercancías de que se trata, no constituye un uso de la marca que pueda vulnerar el derecho del titular de ésta a controlar la comercialización en la Comunidad”*

Esta medida se enmarca dentro de las herramientas contempladas en el **Plan Nacional de Lucha Contra la Falsificación** para combatir con mayor eficacia la falsificación de marcas.

## 10.- Legitimación licenciatario en acciones por violación I

Acreditación de haber solicitado debidamente la **inscripción de la licencia**, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida (art. 117.1 LP)



Sin perjuicio de lo acordado en el **contrato de licencia**, el licenciatario ha de contar con el **consentimiento del titular** de la marca para ejercitar las acciones de violación de la misma.



Se faculta a los **licenciatarios a intervenir** en el procedimiento de violación para obtener reparación del daño causado.

## 11.- Legitimación licenciatario en acciones por violación II

El **licenciatario exclusivo** queda legitimado si tras requerir al titular este no ejercita la acción.

Para ello, debe requerir fehacientemente al titular para que entable la acción judicial correspondiente.

Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado.

El licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares.

El licenciatario deberá notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción.

El titular podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

## 12.- Nulidad y caducidad de marcas I

Se otorga **competencia a la OEPM** para decretar por vía directa la **nulidad o caducidad** y a los Tribunales por vía reconvenzional

Se suprime la **falta de legitimación** para ser titular de marca como causa de nulidad o caducidad.

Se excluye para las **marcas de Agente o Representante** la prescripción por tolerancia.

Prohibición de alegar sucesivamente derechos anteriores que se podían haber alegado en la primera solicitud o demanda de nulidad.

## 13.- Nulidad y caducidad de marcas II

Regulación detallada de la **prueba de uso** en las solicitudes y demandas de nulidad, así como de las consecuencias de la falta de uso.



Los efectos de la declaración de caducidad **se retrotraen a la fecha de la solicitud o demanda** de caducidad, salvo que la resolución o sentencia prevea otra fecha anterior.

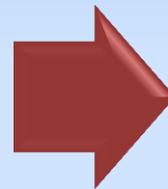


Dada la competencia compartida OEPM/Tribunales, se regulan de forma detallada los efectos de **cosa juzgada**, así como las cuestiones de **litispendencia y prejudicialidad**.

# Modificaciones más relevantes

## 14.- Nulidad y caducidad de marcas III

La atribución de competencias a la OEPM en materia de nulidad y caducidad ha exigido la modificación de la disposición adicional primera de la LM, ya modificada por la Ley 24/2015 de Patentes, incorporando un nuevo apartado (2).



Se mantienen las competencias atribuidas al Juzgado de Marcas de la Unión Europea por la Ley 24/2015, de Patentes (acumulación de acciones, marcas UE y nacionales).

# Modificaciones más relevantes

## 15.- Marcas colectivas y de garantía I

Se adaptan los conceptos de marca colectiva y de garantía al concepto general de marca, sustituyendo el requisito de **representación gráfica** por el más amplio de **representación**.



Para adaptarnos a la Directiva, se suprime como **causa de caducidad** de estas marcas la negativa arbitraria del titular al ingreso en la asociación o al uso de la marca a una persona capacitada para ello.

## 16.- Marcas colectivas y de garantía II

Legitimación para ejercitar acciones por violación de marcas colectivas: remisión a la legitimación de los licenciatarios de marcas individuales.

En el caso de marcas de garantía esta legitimación solo se otorga al titular o a la persona autorizada por él.

Eliminación de la prohibición temporal de registrar (3 años) marcas colectivas o de garantía.

La cesión de estas marcas sólo puede efectuarse a personas que cumplan los requisitos para ser titulares de las mismas.

# Modificaciones más relevantes

## 17.- TASAS

Se suprime la **tasa de recepción y transmisión** de una marca comunitaria (ahora, marca de la Unión), en coherencia con la supresión de la posibilidad de efectuar la presentación de dichas marcas en la Oficinas nacionales.

Se crea una nueva tasa por la presentación de una solicitud de nulidad o caducidad ante la OEPM (200€).

El resto de tasas permanecen inalteradas.

# Modificaciones más relevantes

## 18.- Entrada en vigor

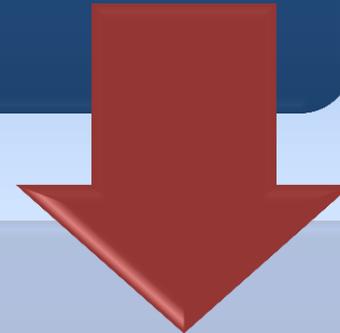
Todas las modificaciones entrarán en vigor el **14 de enero de 2019**, salvo lo indicado en los cuadros siguientes:

La obligación de probar el uso de las marcas oponentes a petición del solicitante del registro queda demorada al **día en que entre en vigor el desarrollo reglamentario** de la misma.

La competencia de la OEPM para decretar por vía directa la nulidad o caducidad de marcas queda demorada al día **14 de enero de 2023**.

Hasta esta fecha seguirá siendo competente la jurisdicción civil, pero aplicando las normas sustantivas contenidas en el nuevo Título VI de la Ley de Marcas.

**Tramitación y aprobación del Proyecto de Real Decreto que desarrolla la reforma de la Ley de Marcas (trámite de información pública ya realizado, hasta 14/02).**



**Aprobación de la Orden Ministerial por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley de Marcas (trámite de información pública ya realizado, hasta 14/02).**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

[www.oepm.es](http://www.oepm.es)

[direccion@oepm.es](mailto:direccion@oepm.es)



@OEPM\_es



OEPM



OEPM

*Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)*