



**MEMORIA DE ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO  
ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY  
17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS**

Madrid, 18 de julio de 2018



## ÍNDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO .....	Pág.3
II.	OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.....	Pág.8
III.	CONTENIDO. ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN ...	Pág.10
IV.	IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO. ANÁLISIS DE CARGAS Y OTROS IMPACTOS.....	Pág.42

## I. RESUMEN EJECUTIVO

<b>MINISTERIO/ ÓRGANO PROPONENTE</b>	Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital	Fecha: 18/07/2018
<b>TÍTULO DE LA NORMA</b>	<b>ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS</b>	
<b>TIPO DE MEMORIA</b>	Normal	
<b>OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA</b>		
<b>SITUACIÓN QUE SE REGULA</b>	Modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.	
<b>OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN</b>	Incorporar al ordenamiento jurídico 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 legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.	
<b>PRINCIPALES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS</b>	Se ha descartado la alternativa de una nueva Ley de Marcas, puesto que el contenido de la Directiva UE 2015/2436 no afecta a la totalidad de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas. En consecuencia, se ha optado por una Ley de modificación de la Ley 17/2001, de diciembre, de Marcas, que incorpora literalmente el contenido de la Directiva.	
<b>CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO</b>		
<b>TIPO DE NORMA</b>	Ley ordinaria.	
<b>ESTRUCTURA DE LA NORMA</b>	El Anteproyecto de Ley consta de un único artículo de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, una disposición adicional única, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales.	
<b>INFORMES RECABADOS</b>	La Secretaría General Técnica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) ha solicitado informe a los siguientes Ministerios e Instituciones:  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES  SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E	



INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LAS PYME,

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y  
MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA  
INFORMACIÓN Y AGENDA DIGITAL.

De los anteriores se ha recibido informe por parte de:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS  
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E  
INNOVACIÓN

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y  
MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD



	<p>SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y AGENDA DIGITAL.</p> <p>Seguidamente, la SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA recabará asimismo informes de:</p> <p>LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA</p> <p>EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</p> <p>EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL</p> <p>Por último, se recabará dictamen del:</p> <p>CONSEJO DE ESTADO</p>
<p><b>TRÁMITE DE AUDIENCIA</b></p>	<p>Se ha efectuado un trámite de audiencia y consultas interadministrativas que ha tenido como destinatarios a:</p> <p>AIPPI - GRUPO ESPAÑOL (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial)</p> <p>ATISOA, Asociación Profesional de la ETS de OOAA del Ministerio</p> <p>ANDEMA, Asociación Nacional para la defensa de la Marca</p> <p>ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN</p> <p>BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A.</p> <p>CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA</p> <p>CEAT (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS)</p> <p>CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales</p> <p>CEPYME – CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</p> <p>COAPI, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial</p> <p>COMITÉ TÉCNICO CÁTEDRA FERNÁNDEZ NOVOA</p> <p>CONSEJERÍAS DE INDUSTRIA DE LAS CCAA</p> <p>CRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas</p> <p>CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas</p> <p>FARMAINDUSTRIA</p>



FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS – FMRE

FUNDACIÓN CEFI, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación

GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY

LES ESPAÑA-PORTUGAL, Licensing Executives Society

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (MINETAD)

MINISTERIO DE DEFENSA

PROMARCA, Asociación Española de Empresas de Productos de Marca

REPSOL, S.A

STANPA ASOCIACIÓN DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

TELEFÓNICA S.A.

TELEVÉS

MAGISTRADO SECCIÓN 28, AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

MAGISTRADO SECCIÓN 8, AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

De los anteriores, se han recibido observaciones de:

ANDEMA, Asociación Nacional para la defensa de la Marca

AIPPI - GRUPO ESPAÑOL (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales

COAPI, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial

CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

FARMAINDUSTRIA

FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS – FMRE

FUNDACIÓN CEFI, Centro de Estudios para el Fomento de la



	<p>Investigación</p> <p>LES ESPAÑA-PORTUGAL, <i>Licensing Executives Society</i></p> <p>IVACE, INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</p> <p>MAGISTRADO SECCIÓN 8, AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE</p> <p>STANPA ASOCIACIÓN DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA</p> <p>Asimismo se han recibido observaciones espontáneas de:</p> <p>ASPROCAN, ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PLÁTANOS DE CANARIAS</p> <p>GALICIA CALIDADE, S.A.U</p>
--	--

#### ANÁLISIS DE IMPACTOS

<b>ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS</b>	<p>La Ley se dictará al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9ª de la Constitución Española por constituir una norma de propiedad industrial. Se exceptúa de lo anterior el apartado veintisiete del artículo único, exclusivamente respecto de las referencias al procedimiento judicial contenidas en los artículos 61, 61 bis y 61 ter de la Ley de Marcas, que se amparan en el artículo 149.1.6ª de la Constitución por regular aspectos sobre legislación procesal.</p>	
<b>IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO</b>	<b>Efectos sobre la economía en general</b>	Fomento del comercio y mejora de la competencia.
	<b>En relación con la competencia</b>	<p>( ) La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia.</p> <p>(x) La norma tiene efectos positivos sobre la competencia.</p> <p>( ) La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.</p>
	<b>Desde el punto de vista de las cargas administrativas</b>	<p>(x) Supone una reducción de cargas administrativas.</p> <p>(x) Incorpora nuevas cargas administrativas.</p>

		( ) No afecta a las cargas administrativas.
	<p><b>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma:</b></p> <p>( ) Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado.</p> <p>( ) Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales.</p>	<p>(x) Implica un gasto</p> <p>(x) Implica un ingreso</p>
<b>IMPACTO DE GÉNERO</b>	Carece de impacto por razón de género.	
<b>IMPACTO EN LA FAMILIA Y LA INFANCIA</b>	Carece de impacto en la familia y la infancia y la juventud.	
<b>OTRAS CONSIDERACIONES</b>	Carece de impactos de carácter social y medioambiental y carece de impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.	

## II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

### A. MOTIVACIÓN

El anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), está motivado por la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico 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 (en adelante la Directiva).

### B. OBJETIVOS

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 y 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.

#### **C. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS**

Se ha descartado la alternativa de una nueva Ley de Marcas, puesto que 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 legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no afecta a la totalidad de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas. En consecuencia, se ha optado por una Ley de modificación de la Ley 17/2001, de diciembre, de Marcas, que incorpora literalmente el contenido de la Directiva europea.

#### **D. PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN**

Los criterios seguidos en la transposición de la directiva se han basado en los principios de buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al acometer la transposición, con fidelidad al texto de la Directiva y con la estricta modificación necesaria de la actual normativa evitando la dispersión, así como en los principios de proporcionalidad al comprender la regulación imprescindible para llevar a cabo la incorporación al derecho nacional del contenido de la directiva; y de seguridad jurídica puesto que se realiza con el fin de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

## **E. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL NORMATIVO**

Este anteproyecto se encuentra recogido en el Plan Anual Normativo 2018, como iniciativa de rango legal promovida por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

## **III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN**

### **1. CONTENIDO**

El anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, está compuesto por un único artículo de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, una disposición adicional, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales.

Por virtud del artículo único del anteproyecto de Ley se modifican 40 preceptos de la Ley de Marcas de 2001, incluyendo en uno de ellos un nuevo Título VI bajo la rúbrica “Nulidad y caducidad de la marca”. Asimismo se modifican dos disposiciones adicionales de la Ley de Marcas y su Anexo de tasas.

Las modificaciones introducidas se refieren a importantes aspectos materiales y procedimentales del derecho de marcas que detallaremos a continuación según la temática abordada y los preceptos de la Ley de Marcas modificados:

#### **I. Legitimación**

Aunque no es una exigencia de la Directiva UE 2015/2436, se ha instaurado un sistema totalmente abierto de legitimación para obtener el registro de marcas y nombres comerciales. Las restricciones existentes con anterioridad afectaban a casos muy aislados, lo que aconsejaba su cambio como ha sucedido también en las legislaciones de nuestro entorno.

A estos efectos, se modifica el artículo 3.1 y .2 LM.

#### **II. Concepto de marca**

En atención a los avances tecnológicos actuales y futuros se produce una modificación no en el concepto de marca en sentido estricto sino en el modo de representación del distintivo en que consista. El signo deberá ser susceptible de representación. Esta representación permitirá a las autoridades y al público en general determinar el objeto de su protección. Por

lo tanto, la representación ha de ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Con anterioridad la representación del signo debía ser forzosamente gráfica.

En virtud de lo anterior, se modifica el artículo 4.2. a) y b) LM).

### **III. Prohibiciones absolutas**

Las prohibiciones absolutas de registro experimentan dos cambios. De un lado, se sistematizan 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 para evitar errores de interpretación. De otro lado, se introduce una nueva prohibición referida a aquellos signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal.

En consecuencia, queda modificado el artículo 5.1 y .2 LM.

### **IV. Prohibiciones relativas**

#### **1. Marcas anteriores**

La terminología se adapta a la de la Directiva UE 2015/2436, sustituyendo el término marca comunitaria por marca de la Unión Europea o marca de la Unión.

A tal efecto, se procede a la modificación del artículo 6.2.a) y b) LM.

#### **2. Marcas y nombres comerciales renombrados**

En la regulación actual desaparece la distinción anterior entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España -marcas nacionales- o en la Unión Europea -marcas de la Unión-. Por otro lado, manteniendo el criterio de la legislación anterior, no será necesario que exista riesgo de confusión entre las marcas en pugna para que se genere incompatibilidad registral, resultando indiferente que los productos o servicios de la marca solicitada sean o no similares con respecto de los que protege la marca renombrada anterior siempre que exista identidad o semejanza entre los signos y se pretenda obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o cuando el uso del nuevo signo pueda ser perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre.

En su virtud, se modifica el artículo 8.1 y .2 LM.

### 3. Otros derechos anteriores

El nuevo apartado 3 introduce con carácter específico la prohibición relativa a los signos que afecten a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas según la legislación de la UE o nacional cuando concurren determinadas condiciones.

La nueva prohibición se contempla en el artículo 9.3 LM.

### 4. Marcas de agentes o representantes.

Se modifica la redacción en consonancia con los cambios operados en la legitimación para solicitar el registro de marca. Se elimina así la exigencia de que el titular de la marca sea nacional de un Estado miembro del Convenio de la Unión de París (CUP) o de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El precepto modificado en consecuencia es el artículo 10.1 LM.

## V. Solicitud y procedimiento de registro

Comenzando por la solicitud de registro, sus requisitos se adaptan a la Directiva, especialmente en lo concerniente al requisito de representación suficiente del signo.

A continuación, en el trámite del examen de admisibilidad y de forma se suprime el análisis de la legitimación del solicitante debido a la ampliación de la legitimación activa para solicitar el registro de un signo.

El procedimiento de oposición ofrece novedades significativas: se regula detalladamente la legitimación para formular oposiciones, diferenciando los supuestos de oposición basada en prohibiciones absolutas y relativas; asimismo se da una solución a una cuestión no prevista en la normativa anterior como es la legitimación de los licenciatarios para formular oposición. Se regula igualmente la facultad del solicitante de registro de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposición si ese uso ya era legalmente exigible en dicho momento con arreglo a las disposiciones de la ley o, en su defecto, que acredite la existencia de causas justificativas de la falta de uso. La falta de acreditación del uso o su acreditación solo para parte de los productos o servicios en que se base la oposición producirá la desestimación de la misma en el primer caso o la desestimación parcial de la misma, según proceda. De esta forma se pretende salvaguardar la función primordial de la marca cual es la identificación de productos o servicios en el tráfico mercantil.



Se prevé expresamente lo que ya estaba consolidado en la práctica española, en el sentido de permitir que las oposiciones se puedan formular con base en una pluralidad de derechos anteriores siempre que pertenezcan al mismo titular y a la totalidad o parte de los productos o servicios para los que estén protegidos. Igualmente se regula la posibilidad de que la oposición se formule contra una parte de los productos o servicios.

Como consecuencia de las nuevas competencias que se atribuyen a la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., en materia de nulidad y caducidad, se ha hecho preciso adaptar las normas referidas a la suspensión del procedimiento de tramitación y las de revisión de los actos en la vía administrativa.

En su virtud, quedan modificados los siguientes artículos:

5. Requisitos de la solicitud, artículo 12.1.b) y c) LM.
6. Oposiciones y observaciones de terceros, artículo 19.1 y .3 LM. Se añade un nuevo párrafo 4.
7. Suspensión de la solicitud y examen de la oposición, título del artículo 21 y artículo 21.3, .4, .5 y .6 LM.
8. Resolución de la solicitud, artículo 22.1 y .4 LM.
9. Retirada, limitación y modificación de la solicitud, artículo 23.3 LM.
10. Suspensión de los procedimientos de tramitación, artículo 26 a) y b) LM.
11. Revisión de actos en vía administrativa, artículo 27.3 LM.
12. Notificaciones, artículo 29.4 LM.

#### **VI. Duración, renovación y modificación de la marca registrada**

En el procedimiento de renovación de registro se posibilita una medida de agilización para los interesados que se desarrollará reglamentariamente. La medida consistirá en que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación sea considerado como una solicitud de renovación, evitando así al solicitante la presentación de cualquier otra documentación.

A estos efectos, se introduce el nuevo apartado 8 en el artículo 32 LM.

#### **VII. Contenido del derecho de marca**

Al concretar los derechos conferidos por la marca se añade la cláusula del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) anexo 1c, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. En este sentido, la eficacia de los derechos conferidos por la marca, en definitiva, el *ius prohibendi* derivado de la misma, debe entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud

de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada. Asimismo, se enumeran los actos que el titular podrá prohibir a terceros no autorizados (*ius prohibendi*), destacándose como novedades la protección reforzada de las marcas renombradas, de conformidad con lo expuesto anteriormente en las prohibiciones de registro; 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.

Como en la normativa anterior, pero con otra formulación, se otorga al titular de una marca la facultad de prohibir no sólo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación.

Respecto a las mercancías procedentes de terceros países, se regula la posibilidad de impedir la introducción de las mismas en España, aunque no sean despachadas a la libre práctica, cuando esté registrada en España una marca incompatible con la marca que las identifica, en el sentido de que incorporen un signo idéntico o virtualmente idéntico al de la marca registrada. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditan 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. Con esta medida se pretende reforzar la protección de la marca registrada en el marco de las obligaciones asumidas por los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio y combatir con mayor eficacia la falsificación de marcas.

En cuanto a los límites del derecho de marca, se mantienen los principios generales anteriores, salvo en dos puntos. El primero de ellos es la supresión del uso inmune en el tráfico económico del nombre comercial o de la 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. La segunda novedad reside en establecer de forma expresa y directa que el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de la obligación de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual con fecha de prioridad anterior. Se consagra así lo señalado indirectamente en el actual artículo 34.1 LM, extendiendo este principio no sólo a las marcas anteriores, sino también a cualquier otro derecho anterior.

En la regulación de la obligación de uso de la marca se concreta de forma más específica el *dies a quo* del plazo previsto al efecto.

Pasando a las normas sobre acciones civiles, se clarifica la redacción del supuesto en que, ejercitada la acción por violación de marca, ésta pudiera



estar incurso en causa de caducidad. Asimismo, con un nuevo artículo se prevé la protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca. Para una mayor claridad normativa se presta atención especial a la legitimación de los licenciatarios para entablar acciones de violación de marca, al establecer el principio general por el que el licenciatario precisa del consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia. Sin embargo, el licenciatario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción. Se reconoce el derecho de cualquier licenciatario a intervenir en el procedimiento por violación de marca iniciado por el titular con la finalidad de que pueda obtener la indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado.

En cuanto a la cesión, se especifica que, ante la ausencia de una mención expresa en el contrato de transmisión de la totalidad de la empresa, se presumirá que tal transmisión conlleva también la de la marca.

A los efectos correspondientes se cambia el texto de:

13. Derechos conferidos por la marca, artículo 34 LM.
14. Reproducción de la marca en diccionarios, artículo 35 LM.
15. Limitaciones del derecho de marca, artículo 37 LM.
16. Uso de la marca, artículo 39 LM.
17. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca, artículo 41.2 LM.
18. Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca, artículo 41 bis LM.
19. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, artículos 42.1 y .2
20. Transmisión de la marca, artículo 47.1 LM.
21. Licencia, artículo 48.7 y .8 LM.

## **VIII. Nulidad y caducidad de la marca**

El Título VI “Nulidad y Caducidad” incorpora el cambio más importante en nuestra norma actual de marcas. La transposición de la Directiva 2015/2436 a nuestro Derecho 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, O.A. Esta atribución será compartida con los juzgados y tribunales cuando se plantee por vía reconvencional en acciones por violación de marcas.

Asimismo, la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, que ya fue objeto de modificación por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, para extender la aplicación de las normas contenidas en el Título XII de la citada



Ley de Patentes a las diferentes modalidades de signos distintivos, ha sido objeto de una nueva revisión en la presente Ley para establecer expresamente que la competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por vía directa y por vía de reconvención a la jurisdicción civil. Por el contrario, la regulación de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil con funciones de Juzgados de Marca Comunitaria se mantiene tal como se regula en la Ley de Patentes de 2015.

En la regulación de las causas de nulidad absoluta se especifica de nuevo que la competencia directa para su declaración la tiene la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca.

Se suprime como causa de nulidad la falta de legitimación para obtener el registro de marcas, al haberse optado por reconocer legitimación a cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público.

Por lo que respecta a las causas de nulidad relativa, se otorga igualmente la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., para su declaración, sin perjuicio de que sean los Tribunales de Justicia los que la declaren cuando se presente una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca. Se regula la prescripción de la acción por tolerancia en consonancia con la regulación de la Directiva, excluyéndose de estos casos de prescripción los que afecten a las marcas de agentes o representantes en consonancia, igualmente, con la solución dada en la Directiva. La solicitud de nulidad en vía administrativa o en sede judicial por vía de reconvención impedirá al mismo titular presentar una nueva pretensión de nulidad fundada en otro de sus derechos siempre que hubiera podido alegarlo en su primera petición de nulidad; se consigue de esta forma una mayor seguridad jurídica, evitando abusos.

En materia de caducidad de registro de marca se establece, al igual que en la nulidad, el principio general de la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., para su declaración y la de los Tribunales de Justicia por vía reconvencional en acciones por violación de marca. Se excluye de las causas de caducidad la pérdida por su titular de los requisitos exigidos para ser titular de una marca, dado que esta exigencia desaparece en la nueva Ley al poder obtener una marca cualquier persona física o jurídica, sin otros requisitos adicionales.

Se regula detalladamente la legitimación para pedir la nulidad y la caducidad de la marca, configurándose con gran amplitud en los casos de nulidad absoluta y de caducidad por falta de uso, conversión de la marca en

denominación usual del producto o en signo engañoso, dado que pueden solicitar una y otra cualquier persona física o jurídica así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que tengan capacidad procesal. En los casos de nulidad relativa, la legitimación corresponde a los titulares de los derechos anteriores en que se fundamente la nulidad.

Se establecen las líneas directrices del procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad, sin perjuicio de su desarrollo por vía reglamentaria. En las solicitudes o acciones de nulidad se regula detalladamente la exigencia de la prueba de uso a instancia del titular de la marca posterior, así como las consecuencias jurídicas de la falta total o parcial de uso de la marca que confluyen en su ineficacia. Todo ello en orden a la seguridad jurídica y con la finalidad de que sólo permanezcan eficaces en el registro de marcas aquéllas que cumplan la función que les es inherente: la de distinguir productos o servicios en el tráfico mercantil.

En lo que respecta a los efectos de la declaración de nulidad y de caducidad, se introducen modificaciones en la normativa anterior que afectan de manera especial a la declaración de caducidad; en concreto, una vez declarada la caducidad de una marca registrada, los efectos de dicha declaración se retrotraen a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvenicional, según proceda, sin perjuicio de que en la resolución o sentencia que la declare se fije una fecha anterior.

Los efectos de la declaración de nulidad no sufren modificación en la presente Ley, entendiéndose que la marca registrada no ha tenido efectos desde el principio. Se da un tratamiento sistemático uniforme a la regulación de los efectos de la declaración de nulidad o de caducidad en lo que respecta a las resoluciones de violación de la marca ejecutadas antes de la declaración correspondiente o a los contratos concluidos con anterioridad.

Aun cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., tiene atribuida una competencia por vía directa en materia de nulidad y caducidad de signos distintivos, esta se encuentra compartida con los Tribunales de Justicia cuando se plantea esta pretensión por vía reconvenicional en las acciones por violación de marcas. Por esta razón se ha considerado conveniente regular de forma especial los efectos de la firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas, previéndose expresamente la inadmisibilidad de toda demanda reconvenicional por nulidad o caducidad si la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., hubiera dictado una resolución firme con el mismo objeto y aplicándose el mismo criterio en el caso inverso. Igualmente se excluye la posibilidad de plantear una solicitud de nulidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., y ante los Tribunales civiles por vía de reconvenición a quien previamente la hubiera planteado con el mismo objeto

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ha sido objeto de especial atención la posible suspensión de los procedimientos de nulidad y caducidad, dadas las interferencias que pueden producirse entre órganos administrativos y jurisdiccionales con ocasión de pretensiones planteadas ante órganos diferentes entre los que exista una conexión que condicione la resolución a adoptar.

En el Título VI se procede a la modificación de:

1. Causas de nulidad absoluta, artículo 51 LM.
2. Causas de nulidad relativa, artículo 52 LM.
3. Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior, artículo 53 LM.
4. Caducidad, artículo 54 LM.
5. Caducidad por falta de renovación, artículo 55LM.
6. Renuncia de la marca, artículo 56 LM.
7. Caducidad por falta de uso de la marca, artículo 57 LM.
8. Solicitud de nulidad o caducidad, artículo 58 LM.
9. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad, artículo 59 LM.
10. Efectos de la caducidad y de la nulidad, art.60 LM.
11. Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas, art.61 LM.
12. Suspensión de los procedimientos de caducidad y nulidad, art.61 bis LM.
13. Anotaciones registrales y comunicación de sentencias, art.61 ter LM.

## **IX. Marcas colectivas y marcas de garantía**

Las marcas colectivas y de garantía no experimentan cambios sustanciales. En ambos tipos de marcas se adapta el requisito de la representación gráfica al de la mera representación. Para el caso de las marcas de garantía o certificación se ha considerado de especial relevancia el mantenimiento del “origen geográfico” como característica de los productos o servicios que, entre otras, sea susceptible de certificación con este tipo de marcas, extremo que ha sido omitido en la Directiva, aunque la definición deja abierta la vía de la inclusión de “otras características” de los productos o servicios. Al regular las causas de nulidad o caducidad de las marcas colectivas y de garantía se delimita con claridad la competencia para su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., o por los Tribunales de Justicia por vía de reconvención, según proceda. En las causas de caducidad de las marcas colectivas se suprime la negativa arbitraria por parte del titular de la marca del ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o el incumplimiento de cualquier disposición esencial del Reglamento de uso, por no corresponderse con la regulación contenida en la Directiva. En consonancia con la solución adoptada en las marcas colectivas, para las

causas de caducidad de las marcas de garantía se elimina la negativa arbitraria por el titular de la marca del uso de la misma a persona capacitada para ello o cualquier incumplimiento del Reglamento de uso.

En las disposiciones comunes relativas a ambos tipos de marcas se introducen cambios en lo referente al ejercicio de acciones por violación de marca. En la marca colectiva, y por lo que respecta a la legitimación activa de las personas facultadas para usar la marca, se produce una remisión a la legitimación de los licenciarios en las marcas individuales, asimilando aquéllas a estos. Por el contrario, en las marcas de garantía únicamente su titular o persona autorizada por el mismo podrá incoar una acción por violación de marca. A tenor de lo contenido en la Directiva se suprime la prohibición temporal de registrar marcas colectivas o de garantía canceladas de la normativa anterior. Se permite la cesión de las marcas colectivas y de garantía que cumplan con los requisitos para ser titulares de las mismas.

En este Título VI se efectúan los siguientes cambios:

#### Marcas colectivas

1. Concepto y titularidad, art.62.1, .2 y .4 LM.
2. Causas de nulidad, art.66 LM.
3. Causas de caducidad, art.67 LM.

#### Marcas de garantía

4. Concepto, art.68.1 y .2 LM.
5. Causas de nulidad, art.72 LM.
6. Causas de caducidad, art.73 LM.
7. Ejercicio de la acción por violación de marca, art.76 título, .1, .2. y .3 LM.
8. Cesión de las marcas colectivas o de garantía, art.77 título y contenido.

#### **X. Marcas internacionales**

En “Marcas internacionales” se realiza una ligera modificación en el requisito de la designación de un domicilio a efectos de notificaciones en el supuesto de transformación de un registro internacional, remitiéndose al régimen general previsto en el artículo 29.4 de la Ley de Marcas conforme a la modificación efectuada por la presente Ley.

El precepto afectado es el artículo 83.2.d) LM.

#### **XI. Marcas de la Unión Europea**

Como reflejo del cambio en la denominación de las marcas comunitarias, el Título IX es modificado en su rúbrica, que pasa a ser “Marcas de la Unión Europea”, con la siguiente sustitución de todos los términos de marca comunitaria por “marca de la Unión Europea” o “marca de la Unión”. La modificación del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, impone que toda solicitud de marca de la Unión se presente únicamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Esto supone a su vez la modificación del precepto de la anterior normativa nacional que preveía la posibilidad de presentar estas marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., así como la supresión de la tasa prevista al efecto, que comprendía la recepción de estas solicitudes y su transmisión a la entonces denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior, actualmente Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Los cambios en este título se concretan en:

1. Modificación de la rúbrica del Título IX LM y de la terminología empleada.
2. Presentación de una solicitud de marca de la Unión, título y contenido del artículo 84 LM.
3. Transformación de la marca de la Unión, artículo 86.2.c) y .3 LM.

## **XII. Disposiciones Adicionales**

En las disposiciones adicionales se abordan cuestiones como la aplicación de las normas jurisdiccionales del Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, a las distintas modalidades de signos distintivos, la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., para la declaración de nulidad o caducidad de signos distintivos así como su carácter compartido con juzgados y tribunales en casos de reconvención y cuestiones de sustituciones terminológicas.

En particular se modifican:

1. Disposición adicional primera, .1, se añade un nuevo.2 y el antiguo .2 se renumera a.3 LM.
2. Disposición adicional decimocuarta LM.

## **XIII. Disposición adicional única**

Esta disposición efectúa de forma general una remisión a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en todas aquellas referencias contenidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a la



derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

#### **XIV. Disposiciones transitorias**

La normativa que regula el derecho transitorio contiene dos disposiciones generales que afectan a todos los procedimientos y una específica para las solicitudes de nulidad y caducidad de signos distintivos. En lo que se refiere al primer aspecto, los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley seguirán rigiéndose por la normativa anterior. Por otro lado se dispone que las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de las legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley.

La demora en la entrada en vigor de la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., para el conocimiento de las solicitudes de nulidad y caducidad de signos distintivos hasta el día 14 de enero de 2023 ha hecho precisa la regulación de una normativa transitoria que trata específicamente esta cuestión. De este modo, hasta que la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., adquiera la competencia para declarar la nulidad o la caducidad de los signos distintivos, será competente la jurisdicción civil, pero serán aplicables las normas sustantivas, que regulan la materia, contenidas en el nuevo Título VI de esta Ley.

El régimen transitorio descrito se regula en una disposición transitoria única.

#### **XV. Disposiciones derogatorias**

Quedan derogadas, dejando a salvo lo dispuesto en la disposición transitoria única, todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Ley.

Esta derogación normativa se recoge en una disposición derogatoria única.

#### **XVI. Disposiciones finales**

En las disposiciones finales se recogen temas de singular importancia, como la atribución competencial, la incorporación al derecho español de la Directiva europea, la autorización al Gobierno para dictar normas en desarrollo de la ley y, por último, la fijación de la entrada en vigor de la Ley. En relación con esto último, se fijan diferentes periodos de *vacatio legis*. Así, con carácter general la Ley entrará en vigor el 14 de enero de 2019, excepto el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que lo hará el 14 de enero de 2023. Con base en el artículo 54.1 de la

Directiva EU 2015/2436 se acoge el plazo más largo permitido de transposición, el que finaliza el 14 de enero de 2023, para la cuestión de mayor complejidad, cual es la nueva competencia de las Oficinas Nacionales para declarar, por vía directa, la nulidad y caducidad de los signos distintivos. Se reconoce también la cláusula de no incremento del gasto público vinculado al Capítulo I del Presupuesto de Gastos.

## XVII. Anexo de tasas

Las tasas solo se han visto afectadas en dos supuestos. En primer lugar, se ha suprimido la tasa de la tarifa 1.1.d) del Anexo de tasas de la Ley de Marcas, debido a la modificación del Reglamento (CE) 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero de 2009, que impone que toda solicitud de marca de la Unión deberá presentarse necesariamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, excluye la posibilidad de que estas marcas se puedan presentar a través de una Oficina Nacional. En segundo lugar, el establecimiento de un procedimiento administrativo de declaración de nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A ha hecho necesaria la creación de una nueva tasa específica en la tarifa primera, la 1.12, de 200 euros.

A modo de resumen, incluimos la siguiente

### TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Entre 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 y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

ARTICULOS DIRECTIVA	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS MODIFICADOS	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS NO MODIFICADOS
Artículo 1. Ámbito aplicación	No necesita transposición	No necesita transposición
Artículo 2. Definiciones	No necesita transposición	No necesita transposición
Artículo 3	Artículo 4	
Artículo 4.1	Artículos 5.1 y 51.1	
Artículo 4.2	Artículo 51. 1.b)	
Artículo 4.3	Disposición facultativa. Artículo 5.1 n)	

ARTICULOS DIRECTIVA	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS MODIFICADOS	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS NO MODIFICADOS
Artículo 4.4	Artículos 5.2 y 51.3	
Artículo 4.5	Disposición facultativa	
Artículo 5.1		Artículo 6.1
Artículo 5.2, letras a) y b)	Artículo 6.2, letras a) y b)	
Artículo 5.2, letras c) y d)		Artículo 6.2, letras c) y d)
Artículo 5.3, letra a)	Artículo 8	
Artículo 5.3, letra b)	Artículo 10	
Artículo 5.3, letra c)	Artículo 9.3	
Artículo 5.4		Disposición facultativa Artículo 9.1
Artículo 5.5	Artículo 52.3	
Artículo 5.6	Disposición facultativa	
Artículo 6	Artículo 85	
Artículo 7	Artículos 51.4 y 52.5	Artículo 22.2
Artículo 8	Artículo 53	
Artículo 9	Artículo 52.2	
Artículo 10.1, 2, 3 y 4	Artículo 34. 1, 2, 3 y 5	
Artículo 10. 5 y 6	-----	-----
Artículo 11	Artículo 34. 4	
Artículo 12	Artículo 35	
Artículo 13	Artículo 10	
Artículo 14	Artículo 37	

ARTICULOS DIRECTIVA	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS MODIFICADOS	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS NO MODIFICADOS
Artículo 15		Artículo 36
Artículo 16	Artículo 39	
Artículo 17	Artículo 41.2	
Artículo 18	Artículo 41 bis	
Artículo 19	Artículos 54.1, letra a) y 57	
Artículo 20	Artículo 54.1, letras b) y c)	
Artículo 21	Artículo 54.2	
Artículo 22.1		Artículo 46.2
Artículo 22.2	Artículo 47.1	
Artículo 22.3		Artículos 49 y 50
Artículo 23.1		Artículo 46.2
Artículo 23.2		Artículos 49.4 y 50
Artículo 24.1		Artículo 46.2
Artículo 24.2		Artículos 49.4 y 50
Artículo 25. 1 y 2		Artículo 48. 1 y 2
Artículo 25. 3 y 4	Artículo 48. 7 y 8	
Artículo 25. 5		Artículos 49. 4 y 50
Artículo 26		Artículos 46. 2 y 48.1, 49. 4 y 50. 1
Artículo 27. a)	Artículo 68. 1 (facultativo)	
Artículo 27. b)	Artículo 62. 1	
Artículo 28. 1 y 2	Artículo 68. 2 (facultativo)	Artículo 69. 2



ARTICULOS DIRECTIVA	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS MODIFICADOS	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS NO MODIFICADOS
Artículo 28. 3	Artículos 72 y 73 (facultativo)	Artículo 70
Artículo 28. 4		Artículo 68. 3 (facultativo)
Artículo 28. 5		Artículo 75 (facultativo)
Artículo 29. 1		Capítulo I del Título VII
Artículo 29. 2 y 3	Artículo 62. 2	Artículo 62.3
Artículo 30		Artículo 63
Artículo 31		Artículo 64
Artículo 32		Artículo 75
Artículo 33		Artículo 65
Artículo 34	Artículo 76. 1 y 3	
Artículo 35	Artículo 67	
Artículo 36	Artículo 66	
Artículo 37. 1	Artículo 12. 1. b) y c)	Artículo 12. 1. a) y d)
Artículo 37.2		Artículo 12. 2
Artículo 38. 1		Artículo 13. 1
Artículo 38. 2		Artículo 16. 4 (facultativo)
Artículo 39	Se incorporará en el Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001, de Marcas (artículo 3)	
Artículo 40	Artículo 19. 4 (facultativa), actual apartado 3 que pasa a numerarse 4 con la actual modificación de la Ley de Marcas.	
Artículo 41		Artículo 24

ARTICULOS DIRECTIVA	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS MODIFICADOS	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS NO MODIFICADOS
Artículo 42		Artículos 12. 2 y 32. 2 y Anexo (facultativo)
Artículo 43. 1 y 2	Artículo 19. 1 y 3	
Artículo 43. 3		Artículo 26. d)
Artículo 44	Artículo 21. 3, 5 y 6	
Artículo 45. 1	Artículos 51. 1, 52. 2 y 54. 1 y disposición transitoria única	
Artículo 45. 2	Artículo 54. 1. a), b) y c)	
Artículo 45. 3	Artículo 51. 1. a) y b) y 52. 1	
Artículo 45. 4	Artículo 58. 1	
Artículo 45. 5 y 6	Artículo 58. 3 y 4	
Artículo 46.	Artículo 59. 2, 3, 5, 6 y 7	
Artículo 47	Artículo 60. 1 y 2	
Artículo 48		Artículo 31
Artículo 49. 1	Artículo 32. 8	Artículo 32. 1 y 2
Artículo 49. 2		Artículo 25 Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas (Real Decreto 687/2002)
Artículo 49. 3, 4 y 5		Artículo 32. 3, 4, 5 y 6
Artículo 50	Artículos 29. 4, 83. 2. d) y 86. 2. c)	
Artículo 51	No necesita transposición	
Artículo 52	No necesita transposición	
Artículo 53	No necesita transposición	
Artículo 54. 1	Disposición final cuarta y segunda	

ARTICULOS DIRECTIVA	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS MODIFICADOS	ARTÍCULOS LEY DE MARCAS NO MODIFICADOS
Artículo 54. 2	Pendiente de comunicar una vez aprobada la Ley de modificación	
Artículo 55	Disposición final segunda, apartado 2	
Artículo 56	No necesita transposición	
Artículo 57	No necesita transposición	

## 2. ANÁLISIS JURÍDICO

La competencia legislativa en materia de propiedad industrial corresponde en exclusiva al Estado, según el artículo 149.1.9ª de la Constitución Española y las Leyes que regulan la materia dictadas en el ejercicio de esa competencia producen efectos en todo el territorio nacional. La Ley se dictará al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9ª de la Constitución Española por constituir una norma de propiedad industrial. Se exceptúa de lo anterior el apartado veintisiete del artículo único, exclusivamente respecto de las referencias al procedimiento judicial contenidas en los artículos 61, 61 bis y 61 ter de la Ley de Marcas, que se amparan en el artículo 149.1.6ª de la Constitución por regular aspectos sobre legislación procesal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Directiva UE 2015/2436 será necesaria una habilitación, en el artículo 22.c) y d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., para que pueda declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos por vía directa. Esta modificación de la LOPJ, como materia de la Administración de Justicia, corresponde a la competencia exclusiva del Estado, en virtud del artículo 149.1.5ª CE.

## 3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN

La tramitación del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ha observado lo preceptuado en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno vigente en el momento de su autorización de inicio por la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., el 30 de agosto de 2016.

Con fecha 26-9-2016 se ha dado traslado del texto en trámite de audiencia a los sectores interesados. El listado de destinatarios se detalla a continuación:

AIPPI - GRUPO ESPAÑOL (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial)

ATISOA, Asociación Profesional de la ETS de OOAA del MINETAD

ANDEMA, Asociación Nacional para la defensa de la Marca

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A.

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

CEAT (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS)

CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales

CEPYME – CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

COAPI, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial

COMITÉ TÉCNICO CÁTEDRA FERNÁNDEZ NOVOA

CRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

FARMAINDUSTRIA

FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS – FMRE

FUNDACIÓN CEFI, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación

GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY

LES ESPAÑA-PORTUGAL, Licensing Executives Society

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

MINISTERIO DE DEFENSA

PROMARCA, Asociación Española de Empresas de Productos de Marca

REPSOL, S.A

STANPA, ASOCIACIÓN DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

TELEFÓNICA S.A.

TELEVÉS

MAGISTRADO SECCIÓN 28, AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

MAGISTRADO SECCIÓN 8, AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

De los anteriores, se han recibido observaciones de:

ANDEMA, Asociación Nacional para la defensa de la Marca

AIPPI - GRUPO ESPAÑOL (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales

COAPI, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial

CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

FARMAINDUSTRIA

FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS – FMRE

FUNDACIÓN CEFI, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación

LES ESPAÑA-PORTUGAL, Licensing Executives Society

IVACE, INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

MAGISTRADO SECCIÓN 8, AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

STANPA ASOCIACIÓN DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

Asimismo se han recibido observaciones espontáneas de:

ASPROCAN, ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PLÁTANOS DE CANARIAS

GALICIA CALIDADE, S.A.U

Seguidamente, la SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL MINETAD, solicitó informe de los siguientes Ministerios e Instituciones:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LAS PYME

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y AGENDA DIGITAL

Se han recibido informes de todos los Ministerios e instituciones antes enumerados. Los informes favorables y sin observaciones han sido de los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente; Sanidad, Servicios Sociales e igualdad; Empleo y Seguridad Social; Interior, Fomento y Economía, Industria y Competitividad así como de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Los informes con observaciones se exponen a continuación en rasgos generales atendiendo a su grado de aceptación y, en su caso la motivación de su inadmisión:

**A) Ministerio de Defensa**

Solicita un único cambio, consistente en introducir una nueva prohibición absoluta en el artículo 5.1, para vedar el acceso al registro como marca de los emblemas de las unidades, centros y organismos de las fuerzas armadas. Esta propuesta ha de ser inadmitida por no estar específicamente prevista en la Directiva. No obstante, estos emblemas quedan protegidos bajo la prohibición del artículo 5.1.n) del anteproyecto de ley, referido a: “Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los

contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente”.

## **B) Ministerio de Justicia**

El informe y sus comentarios han sido trasladados prácticamente en su integridad al proyecto normativo. El Ministerio de Justicia indica que el anteproyecto deberá ser informado por el Consejo General del Poder Judicial y que este informe habrá de ser recabado por medio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. Las observaciones al texto son las siguientes:

### *a) GENERAL. A la modificación de la LOPJ.*

Sin perjuicio de lo que en su día diga el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se estima que la modificación del artículo 22 LOPJ, contenida en el anteproyecto (disposición final primera), debería llevarse a término por medio de una Ley Orgánica individualizada y no como una norma de carácter orgánico incrustada en una Ley ordinaria.

### *b) AL ARTICULADO*

**1.1-** Al apartado diecisiete.- Modificación del artículo 34. Derechos conferidos por la marca.

Se propone una interconexión entre la OEPM y el Registro Mercantil Central (RMC) para evitar el registro de denominaciones sociales que coincidan con marcas o nombres comerciales y viceversa.

Actualmente está disponible una interconexión entre ambas instituciones, pues cada una de ellas dispone de la base de datos de la otra.

La norma que se propone sería contraria al procedimiento de registro regulado en la Ley de Marcas, pues en el mismo la OEPM no tiene competencia para denegar de oficio el registro de una marca por incompatibilidad con otras ya registradas o con una denominación social. La OEPM solo está habilitada para conocer de esta incompatibilidad si el interesado plantea la oportuna oposición al registro de la marca. Por tanto, que la OEPM conozca la base de datos del Registro Mercantil Central. Este es el sistema general de los países de nuestro entorno, Alemania, Francia y la propia Oficina de la Unión Europea, por citar algunos de los más relevantes.

Desde el punto de vista del Registro Mercantil Central se plantean problemas semejantes. La competencia de este Registro se limita a la coincidencia entre denominaciones, pero la prohibición del uso de un signo incompatible con una marca

no solo se refiere a la identidad entre ellos sino a la semejanza que pueda crear un riesgo de confusión. Así que buscar signos semejantes en una base de datos de casi un millón de inscripciones y en relación con unos determinados productos o servicios (a los que se aplique la marca) para ponerlos en relación con una denominación social y con las actividades a que esta se destinaría sería una tarea muy ardua y sobre todo muy ineficaz, pues los sistema de búsqueda de parecidos por medios informáticos presentan actualmente serias limitaciones. Este es el motivo, entre otros, por el que la mayoría de los Estados miembros de la UE no examina de oficio la incompatibilidad con otros signos.

Por ello, la vigente Ley de marcas (disposición adicional decimocuarta) limitó la prohibición del otorgamiento de una denominación social al riesgo de confusión con una marca notoria o renombrada, pues por definición una marca notoria o renombrada es muy conocida y, por tanto, fácilmente identificable para el Registrador Mercantil y su protección se extiende más allá de los estrictos productos o servicios para los que esté registrada.

Por otra parte, esta solución propuesta iría en contra de nuestras empresas nacionales a las que les impondríamos más trabas y cargas que a las extranjeras o nacionales que acudieran a registrar sus marcas a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para cuyo registro no se examinaría su posible incompatibilidad con una denominación social española o extranjera y la marca tendría los mismo efectos en España que una marca nacional registrada en la OEPM.

**1.2.-** Adaptación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 17/2001, de Marcas.

Siguiendo la misma idea anterior de interconectar la OEPM y el RMC se propone una modificación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas.

Como se ha indicado en el apartado anterior no sería eficaz ni conveniente esta sobrecarga en el RMC y no se va a insistir en ello.

Conviene aclarar que una marca renombrada, por definición, ha de ser una marca registrada y que una marca renombrada en la Unión Europea podría perfectamente no ser renombrada en España, pero sí en Alemania, Francia Y Holanda. Por ello, la redacción que se propone a esta disposición decimocuarta no es correcta en derecho de marcas, pues no tendría ningún sentido denegar una denominación social por su coincidencia con una marca que es desconocida en España.

**2.-** Al apartado veinticuatro.- modificación del artículo 47 LM.

Se propone una nueva redacción del apartado 2, aclarando el término “circunstancias” por considerarlo muy impreciso.

En efecto, el término “circunstancias” pueda ser impreciso, pero esta norma traslada literalmente lo previsto en el artículo 22.2 de la Directiva (UE) 2015/2436 que se traspone. Asimismo esta norma es sustancialmente idéntica a la correspondiente del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea (artículo 17.2).

Se considera por ello que dicha norma no debería modificarse para evitar problemas de interpretación futuros o dificultades para aplicar la norma si el Tribunal de Luxemburgo se pronunciara sobre la interpretación que ha de darse a esa norma que ha de ser común a los 27 ó 28 Estados miembros y a la EUIPO.

### 3.1.- Al artículo 55. Caducidad por falta de renovación.

Se proponen determinadas mejoras en relación con la caducidad de la marca por falta de renovación y el titular hipotecario.

Se aceptan dichas observaciones y el apartado 2 del artículo 55 quedará redactado como sigue (en negrita las modificaciones introducidas):

*“2. Tampoco caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario, **si el propietario de la marca no lo hubiere realizado**, podrá solicitar la renovación en nombre de ~~su propietario~~ **este último** en el plazo de ~~un mes~~ **dos meses** a contar desde la finalización del plazo de demora previsto en el artículo 32.3 de esta Ley. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación en el plazo de **dos meses** ~~un mes~~ desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad de la marca, **lo que se comunicará en forma telemática al Registro de Bienes Muebles en la misma forma establecida en el artículo 46.2 de esta Ley.**”*

### 3.2.- Al artículo 56. Renuncia de la marca.

Se propone que en el apartado 3 del artículo 56 se incluya junto a “derechos reales” hipotecas mobiliarias, pues aunque las hipotecas mobiliarias son un derecho real, dada su importancia, quizá debiera citarse de forma expresa.

No parece necesario introducir esta reiteración, pues parecería como si el legislador desconociera la naturaleza jurídica de las hipotecas mobiliarias.

### **3.3.- Al artículo 59. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad.**

Dado que sobre una marca pudieran existir diversos derechos inscritos (hipotecas, opciones de compra, embargos, etc.) se recomienda y propone que se dé traslado de la solicitud de nulidad o caducidad a estos titulares inscritos, además al titular de la marca.

No se considera adecuada la observación formulada, pues esos titulares inscritos nada podrán aportar a la cuestión debatida, ya que de lo que se trata es de reexaminar si la marca en cuestión accedió a registro de modo erróneo por incurrir en una prohibición absoluta o relativa (nulidad) o bien comprobar si ha sobrevenido una causa de caducidad por haberes convertido en una marca descriptiva, genérica o engañosa o bien no haber sido usada en los plazos previstos legalmente.

Estos titulares inscritos no pueden ser parte en este procedimiento, como no lo son actualmente en los procesos judiciales de nulidad o caducidad, ni lo serán en el futuro cuando la cuestión se sustancie en los tribunales vía reconvencción. Así es en la EUIPO y en el resto de oficinas de nuestro entorno. Por lo tanto, esta medida solo produciría entorpecimiento procedimental y demoras y nada aportaría a la decisión sobre la nulidad o caducidad de la marca.

Por cuanto se refiere al conocimiento por parte de los titulares de derechos de la solicitud de nulidad o caducidad, el Registro de Marcas es público y una vez formulada dicha solicitud se anotará su presentación y la resolución de la misma, tal como ordena el artículo 61ter del anteproyecto.

### **3.4.- Al artículo 60.3. Efectos de la caducidad y de la nulidad.**

Se propone aclarar en nuestro ordenamiento que la caducidad o nulidad de una marca que tuviera inscrita una hipoteca producirá el vencimiento de la obligación garantizada por la misma. Esta aclaración se podría incluir en la Ley de Marcas o en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión.

Se acepta la propuesta y se opta por introducir esta aclaración en un nuevo apartado 4 del artículo 60 del anteproyecto.

Se propone no obstante una redacción alternativa a la propuesta por el Ministerio de Justicia, aunque se podría aceptar esa redacción.

La redacción del Ministerio de Justicia es la siguiente:

“4. Si sobre la marca, cuya caducidad o nulidad se declare, constare inscrita una hipoteca mobiliaria, vencerá la obligación garantizada”

La redacción que se propone es la que sigue:

*“4. Cuando se declare la caducidad o nulidad de una marca, el acreedor hipotecario podrá dar por vencida la obligación garantizada.”*

3.5.- Al artículo 61 ter.- Anotaciones registrales y comunicación de sentencias.

Se propone una modificación del texto del apartado 2 del artículo 61 ter que incluya que la cancelación de la marca también determinará la cancelación de todos los derechos constituidos sobre la misma y la obligación de comunicar dicha cancelación al Registro de Bienes Muebles cuando tuviera inscrita una hipoteca vigente.

Se acepta parcialmente la observación, en cuanto se refiere a la comunicación de la cancelación del registro de la marca al Registro de Bienes Muebles. No se considera oportuno incluir una mención a la cancelación de “todos los derechos constituidos sobre la marca”, pues una vez cancelada y extinguida la marca por fuerza quedan extinguidos los derechos que pudieran existir sobre la misma. En la práctica registral además la cancelación de la inscripción de la marca determina la cancelación de todas las anotaciones que ésta pudiera tener.

A estos efectos se propone, siguiendo la observación efectuada, la siguiente redacción para este apartado 2:

*“2. Una vez firme la resolución o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. procederá inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». **En el caso de que la marca cancelada tuviera inscrita una hipoteca mobiliaria vigente, la cancelación se notificará telemáticamente al Registro de Bienes Muebles.**”*

4.- A la utilización de los términos “cosa juzgada” y “litispendencia” en los títulos de los artículos 61 y 61 bis.

Sin perjuicio del informe del CGPJ, aboga por la supresión de esos términos en los títulos de dichos artículos al considerar que los mismos tienen un sentido muy preciso en el ordenamiento español que no se ajusta estrictamente a lo regulado en dichos artículos.

Se entiende la observación efectuada aunque hay que reseñar que el título actual de los mismos es muy indicativo y explicativo de su contenido, de tal modo que será difícil encontrar un recambio que explicita de modo tan directo y sencillo el contenido de los mismos.

Como aclaración hay que indicar que el título del artículo 61 no es “cosa Juzgada” sino “extensión de la excepción de cosa juzgada” que literalmente es lo que se está regulando en el apartado 3 de este artículo, y de un modo indirecto en los apartados 1 y 2. No obstante, y a la espera del futuro informe CGPJ, se propone como nuevo título. “Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas” o “Excepción por firmeza de las resoluciones de caducidad y nulidad” o finalmente “Ejercicio de la acción de nulidad o caducidad” o “Inadmisión de las demandas y solicitudes de caducidad y nulidad”.

En el caso del artículo 61 bis, y en particular, el término “litispendencia” ocurre igual. Hay supuestos de hecho contenidos en dicho artículo que regulan casos de auténtica litispendencia. Como en el caso anterior se podría aceptar cualquier propuesta de nuevo título a la espera, en su caso, del informe del CGPJ. Como nuevo título alternativo se propone el siguiente: “Suspensión de los procedimientos de caducidad y nulidad”.

**5.- Al apartado treintaisiete. Modificación de la disposición adicional primera de la LM.**

Se propone en esta observación que se le otorgue competencia al Tribunal de Marcas Comunitarias de Alicante en relación con patentes y modelos de utilidad cuando exista conexión con demandas basadas en una marca de la unión europea.

Se observa asimismo que en el apartado 2 actual y 3 futuro de la disposición adicional primera se sigue hablando de marca comunitaria y no de marca de la unión europea.

En cuanto a esta última observación, se señala que cuando se aprobó dicho apartado en la Ley 24/2015 de Patentes, aún no había entrado en vigor la nueva denominación de marcas de la Unión Europea, por otra parte, en nuestra vigente legislación (art. 82.2 LOPJ) todavía se habla de Juzgados de Marca Comunitaria y el anteproyecto no modificaba este apartado, sino solo su número pasando del 2 al 3. No obstante, si se considera oportuno modificar este apartado incorporando la nueva denominación de marca de la unión europea, no habría inconveniente.

En cuanto a la observación de incluir en la competencia del tribunal de Alicante las patentes o modelos de utilidad si existiera conexión con pretensiones basadas en una marca comunitaria no procede su inclusión pues conceptualmente no es posible una conexión entre una violación de marca de la unión y una patente o modelo de utilidad nacional al tratarse de modalidades de propiedad industrial muy distintas en su naturaleza. Sin embargo, puede ser posible que existan conexiones entre la infracción de una marca de la unión y de una marca nacional o internacional con efectos en España, pues muchos titulares lo son a la vez de la misma marca registrada en la EUIPO, en la OEPM y en la OMPI (marca internacional). Se trata así de evitar que el titular de estas marcas idénticas haya de acudir, en caso de violación de las mismas, a

dos tribunales al de marca comunitaria y al de marca nacional. Esta norma se incluyó a petición de los miembros de dicho tribunal de Alicante, pero en ningún momento se planteó incluir a las invenciones o modelos de utilidad en esta acumulación.

**6.-** A la disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

Se considera que el contenido de esta disposición debería ser objeto de una Ley Orgánica individualizada. Aceptamos esta observación y recalcamos el interés de este Organismo porque la reforma de la LM sea única, es decir, que no haya que volver a modificar la LM, tras la modificación de la LOPJ.

**7.-** A la disposición final segunda. Carácter parcial de Ley Orgánica.

Se considera que la incrustación de preceptos de naturaleza orgánica en una Ley ordinaria no es conforme constitucionalmente. Por este Organismo se acepta esta observación suprimiendo esta dualidad del proyecto normativo. Recordamos la necesidad de que la modificación de la LM sea única y no en dos tramos.

**8.-** A la disposición final segunda. Títulos competenciales.

Se observa que en esta disposición final segunda deberá completarse el título competencial en materia procesal con otras disposiciones, además de las ya incluidas, como las contenidas en los artículos 61 y 61 bis del apartado veintiséis y el apartado treinta y siete. Se acepta la observación y se incluirán en esta disposición las normas anteriormente indicadas.

**9.-** Interconexión del Registro de la OEPM y del Registro de Bienes Muebles.

Se propone que, de conformidad con la regulación existente sobre buques y aeronaves, se aproveche la reforma de la Ley de Marcas para que sea el Registro de Bienes Muebles, una vez inscrita la marca en la OEPM, el competente para reflejar todas las vicisitudes jurídicas que experimente dicho bien.

Esta propuesta no parece oportuna, pues el Registro de Marcas, creado por el artículo 1 de la Ley 17/2001, de Marcas, prevé expresamente que todos los actos y negocios que afecten a la marca se inscribirán en dicho Registro de Marcas, que este registro es único en todo el territorio español y que su llevanza corresponde a la OEPM.

De aceptarse esta propuesta, se deberían también modificar la Ley de Patentes y la Ley de Diseño. Esta solución además sería contraria a lo que son las normas internacionales que rigen esta materia con multitud de convenios internacionales, entre otros, la inscripción de los cambios de titularidad que en nada se asemejan a las

normas registrales de inscripción de transferencias. Así en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, instrumento de ratificación de 13 de noviembre de 1998, se impone a los Estados miembros la inscripción de cambios de titularidad sin necesidad de documento público, por poner un ejemplo.

No conocemos ningún Estado de nuestro entorno o significativo en el orden mundial que no posea un Registro de Marcas, Diseños o Invenciones. Las regulaciones internacionales y regionales sobre la materia parten siempre de la existencia de estos registros y de una institución encargada de los mismos y que constituya un interlocutor válido en la esfera internacional, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organización Europea de Patentes (OEP), etc. Actualmente, en nuestro mundo globalizado, todo profesional o empresario conoce y sabe que las distintas modalidades de propiedad industrial tienen su registro propio y especializado, nunca acudirían a otro tipo de registro público.

A la vista de todo lo anterior, podemos asegurar que la propuesta que se efectúa no mejoraría en nada los niveles de seguridad jurídica y duplicaría innecesariamente el trabajo administrativo. En todo caso, las bases de datos de la OEPM son públicas y están a disposición gratuita y sin limitaciones para cualquier persona o entidad a través de Internet.

#### *c) A LA TRAMITACIÓN*

Se recuerda que es preceptivo el informe del CGPJ, así como que debe darse traslado del texto del anteproyecto a la sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación.

Se vuelve a insistir en la necesidad de llevar a un anteproyecto de Ley Orgánica la modificación de la LOPJ.

#### *d) A LA MAIN*

Se sugieren tres inclusiones que son aceptadas. Primero, una tabla de las disposiciones de la Directiva y las normas del anteproyecto en las que han sido traspuestas; segundo, la inclusión de los preceptos que tienen su base en la competencia exclusiva estatal sobre legislación mercantil y procesal (art. 149.1.6ª CE) y tercero, un análisis de las razones que motivan disponer de dos periodos diferenciados de entrada en vigor

### **C) Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP)**

El MINHAFP propone tres modificaciones del texto y de la MAIN. Se aceptan dos de ellas y se inadmite una. La primera se refiere al artículo 29.4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM). Atendiendo a la observación del MINHAFP se establecerá que el modo de notificación a los que sean parte en el procedimiento ante la Oficina, cuando actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España, será una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo u otro medio técnico, a elección del interesado.

La segunda, sobre la inclusión de una cláusula de salvaguardia en el anteproyecto y en su MAIN, para no incrementar dotaciones ni retribuciones ni otros gastos de personal es de imposible realización. En efecto, la transposición de la Directiva 2015/2436 atribuye a la OEPM nuevas y complejas funciones que precisarán incorporación de personal especializado y en su caso, mayor retribución de personal de los que están activo que asumirán nueva carga de trabajo y responsabilidades. Tras la reiteración de observaciones, se aceptan las observaciones de 11 de julio de 2018, formuladas por Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, respecto del incremento del gasto público en materia de personal, incorporando una disposición final cuarta en el texto del APL, con el siguiente tenor literal:

*“La puesta en marcha de las medidas incorporadas mediante esta Ley no supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones de Capítulo I del Presupuesto de Gastos ni incremento de los gastos globales de personal de la Oficina Española de Patentes y Marcas.”*

La tercera observación relativa a la posibilidad que el Ministerio de iniciativa y proponente sea el de Economía, Industria y Competitividad, se comparte quedando a la espera de su confirmación en el próximo real decreto de estructura.

#### **D) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad**

El informe de este ministerio propone la modificación de la redacción de los artículos 19.4 y 58.1.a) de la Ley de Marcas, para adaptarla a lo establecido en los artículos 23, 24 y 33 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre. Se admite esta observación y, en consecuencia, los artículos 19.4 y 58.1.a) de la Ley de Marcas se referirán a las asociaciones de consumidores y usuarios “constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o a la legislación autonómica que les resulte de aplicación”.

#### **E) Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales**

Las cuatro observaciones del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales son aceptadas por este Organismo, salvo una matización de la segunda observación, que justificaremos seguidamente. En consecuencia, en primer lugar, se suprime la disposición final primera del anteproyecto de ley sobre la modificación del artículo 22.c) y d) de la LOPJ.

En segundo lugar, se sustituye el término “Preámbulo” por “Exposición de Motivos”. Sin embargo, la regla 13 de Directrices de Técnica Normativa citada, no se refiere a tramitación de proyectos leyes sino a proyectos de real decreto legislativo, de real decreto-ley y de real decreto. Por ello, al no resultar aplicable al proyecto normativo que nos ocupa no se incorpora a su exposición de motivos referencia alguna a las entidades consultadas y sus informes. La referencia, aunque fuera sucinta de los trámites indicados en la exposición de motivos, supondría además sobrecargar este apartado de la Ley con una información de tramitación propia de la MAIN. En tercer lugar, la disposición final primera se dedica específicamente al título competencial habilitante. En cuarto y último lugar, se incorpora a esta MAIN, una referencia al artículo 149.1.5ª sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia; se aclara que no se ha dado trasladado a las CCAA y Entes Locales y se rectifica la errata consistente en la ausencia de un “no” en el apartado de impactos en relación con la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad.

#### **F) Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME)**

Por esa Dirección se formulan dos observaciones. La primera focalizada en un aspecto formal de redacción de la MAIN, concretamente en relación con el artículo 47, que ha sido subsanada. La segunda se refiere al importe de la tasa por presentación de la solicitud de nulidad o caducidad administrativa. En opinión de la DGIPYME, la tasa de nulidad o caducidad administrativa de cuantía 100€ es bajo y debería incrementarse para poder cubrir el coste del servicio y para evitar solicitudes de nulidad o caducidad especulativas. Efectivamente el importe de esta tasa no alcanza a cubrir el coste real del servicio. Como hemos expuesto, la realización de esta nueva función precisará de personal especializado. La fijación de su cuantía de la tasa de nulidad o caducidad se ha guiado por el principio de no superar la tasa del recurso de alzada contra las resoluciones de este Organismo. Por otro lado, el superávit que tiene este Organismo proporciona un cierto margen para asumir esta nueva función a pesar de su reducida tasa. Finalmente, el Organismo acepta la propuesta e incrementa la tasa por solicitud de nulidad o caducidad administrativa que pasará a ser de 200€. En aplicación del

artículo 26.5 párrafo 6 de la Ley del Gobierno, ante la posibilidad de que el anteproyecto pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se procede a ser informado por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. El informe advierte, que el proyecto normativo no se ve afectado por las previsiones de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad del Mercado y que tampoco afecta al orden de distribución de competencias, ya que la regulación afecta a elementos de competencia estatal. En consecuencia, este Organismo no ha evacuado el trámite de audiencia para las CCAA y Entes locales.

En paralelo a la solicitud de informe a los Ministerios, la SGT del MINETAD ha elaborado su informe preliminar, como prescribe el artículo 26.5 párrafo cuarto de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Este Organismo ha incorporado al texto del anteproyecto las observaciones formuladas por la SGT.

Conforme a lo establecido en los artículos 26 y siguientes de la Ley del Gobierno y la legislación específica aplicable, el anteproyecto de Ley deberá ser informado a continuación por:

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Con posterioridad, el proyecto de Ley ha de ser informado definitivamente por la SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL MINETAD, según lo preceptuado el artículo 26.5 párrafo cuarto de la Ley del Gobierno.

El siguiente trámite consistirá, en virtud del artículo 26.5 párrafo quinto de la Ley del Gobierno, en la solicitud de la preceptiva aprobación previa por el Ministro de Hacienda y Función Pública

En el último estadio se recabará el dictamen del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

#### **IV. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO, ANÁLISIS DE CARGAS Y**

##### **OTROS IMPACTOS**

###### **A. IMPACTO ECONÓMICO GENERAL**

El impacto económico esperado de la norma es positivo. Los efectos favorables que traerán consigo las modificaciones de la actual Ley de Marcas alcanzarán a todos los operadores jurídicos, desde los usuarios del sistema, a saber empresarios y PYMES, la competencia y la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A .

En efecto, comenzando por los empresarios, la eliminación de cargas administrativas, trámites y restricciones de los procedimientos contribuirá a que las empresas puedan obtener con prontitud su registro de marca y así iniciar su actividad económica en el mercado. Se promueve de este modo el derecho de propiedad y la libertad de empresa. Asimismo, con la transposición de la directiva se clarifica y refuerza la protección un sector empresarial de considerable importancia económica en nuestro mercado, a saber el de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones tradicionales, especialidades tradicionales y obtenciones vegetales. La mayor seguridad jurídica proporcionada con esta normativa propiciará un mayor crecimiento económico y óptimo funcionamiento del mercado interior.

La competencia también se verá beneficiada, dado que la implantación de procedimientos administrativos de nulidad y caducidad permitirá en un tiempo y a un coste razonable la eliminación de monopolios injustificados. De este modo se enlaza con las ventajas que esta norma supondrá para el Organismo en cuanto al incremento de ingresos que percibirá procedentes de la nueva tasa por el ofrecimiento de los procedimientos de caducidad y nulidad administrativa.

## **B. IMPACTO PRESUPUESTARIO**

Las tasas que perciben por los distintos servicios, prestaciones y actuaciones para la concesión y mantenimiento de los títulos de Propiedad Industrial, incluidas los signos distintivos (marcas y nombres comerciales), que se regulan en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y cuya gestión se lleva a cabo por la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., (OEPM), organismo autónomo competente en materia de Propiedad Industrial, han sido hasta la actualidad suficientes para atender la totalidad de los gastos que se derivan de dichas actividades.

En el ejercicio 2017 los ingresos por tasas del organismo fueron de 52.348.595 euros. Los costes para llevar a cabo las actividades de Propiedad Industrial del organismo se financiaron con los ingresos anteriormente mencionados. Del total de ingresos percibidos, 18.415.583 euros, provinieron de signos distintivos. Los costes

correspondientes al Departamento de Signos Distintivos, como centro de costes, en 2017 ascendieron a 4.833.495 euros.

El Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no modifica la cuantía de las tasas actualmente vigentes, pero al introducir la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., relativa a la declaración administrativa de nulidad y caducidad de los signos registrados, con sus consiguientes nuevas tasas, se prevé un aumento de los ingresos del organismo por este concepto de 158.600€ al año<sup>1</sup>.

No obstante, las complejas e importantes nuevas tareas que la Directiva ha impuesto aumentan las necesidades de personal especializado para este organismo. Las nuevas tareas que desempeñará la Oficina Española de Patentes y Marcas desde su Departamento de Signos Distintivos serán la tramitación de “procedimientos administrativos eficientes y expeditivos para declarar la nulidad y caducidad de las marcas registradas”, la mejora en el examen de los productos y servicios solicitados y de su adecuación a la Clasificación Internacional de Niza, el examen de las nuevas prohibiciones absolutas de registro y la práctica de la prueba de uso. En este nuevo escenario resulta imprescindible, de un lado, seguir recurriendo al reclutamiento de efectivos de conformidad con las tasas de reposición que establezcan las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, con las sucesivas ofertas de empleo público y, de otro, redistribuir efectivos y cubrir vacantes para dar cumplimiento a las obligaciones que impone el Derecho la Unión Europea, especialmente a partir de la entrada en vigor en su totalidad del contenido material de la directiva en 2023.

Hay que reseñar que la Ley, reafirmando el impulso a la tramitación electrónica, mantiene la reducción del 15% sobre la tasa aplicable en los procedimientos que se sustancian por esta vía. Esta tramitación electrónica tiene efectos positivos en la simplificación administrativa y en la reducción de cargas burocráticas, lo que puede suponer un ahorro de coste para las distintas Administraciones Públicas, principalmente para la OEPM, además de una reasignación eficiente del coste administrativo a medio plazo y una racionalización del marco regulatorio. Cabe añadir que las tasas españolas son de las más bajas de la Unión Europea, y la mejora de la tramitación electrónica, sin duda, contribuirá a mantener la posición competitiva española en ese aspecto.

---

<sup>1</sup> En el año 2013, y 2014 se formularon en la EUIPO unas 1.400 solicitudes de nulidad y caducidad y en el año 2015 fueron 2.051. En dichos años entraron en dicha Oficina respectivamente unas 114.000, 117.000 y 130.000 solicitudes de registro. Es decir, el porcentaje de solicitudes de nulidad y caducidad está entre el 1,2% y el 1,5% de las solicitudes presentadas a registro. Si aplicáramos este porcentaje medio (1,3%) a las solicitudes españolas de registro (61.000), estaríamos hablando de unas 793 solicitudes de nulidad o caducidad de marca por año.

En síntesis, la Directiva de la UE que se transpone ha impuesto a los Estados miembros, y en particular a España, nuevas tareas y funciones no contempladas en la Ley de Marcas española actual; en concreto, se impone un reforzamiento del examen de los productos y servicios solicitados por la marca, el examen y prueba de uso de la marca en el trámite de oposición y la resolución en vía administrativa de la nulidad y caducidad de las marcas. Estas nuevas tareas, y más específicamente las dos últimas, son de la competencia de los tribunales de justicia y ahora pasan a ser competencia de compartida con la OEPM, por lo que resulta imprescindible la incorporación de nuevo personal especializado a este organismo, en los términos ya señalados y en el marco de los horizontes de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria, así como, internamente, una cierta reorganización en los puestos ya existentes. Las tasas que percibe la OEPM, incluidas las nuevas tasas establecidas en la modificación de la Ley, que redundarán en un incremento de los ingresos de este organismo.

### C. REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS

Hasta la fecha y de forma aproximada se ha evaluado el impacto del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas sobre la base de las reformas que introduce, alcanzándose la siguiente cifra y su justificación:

**Variación anual total = Disminución en 220.460 €**

<b>Modificación introducida en el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 17/2001, de Marcas</b>	<b>Observaciones y justificaciones para la valoración</b>	<b>Valoración económica</b>
<p><b>Artículo 32.8:</b> La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A podrá establecer que, en los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que han de cumplirse</p>	<p>En el procedimiento de renovación de registro se posibilita una medida de agilización para los interesados, que se desarrollará reglamentariamente. La medida se aplicará en los casos de renovación total de la marca, de forma que el pago de la tasa de renovación será considerada</p>	

<p>en esta modalidad de renovación.</p>	<p>como una solicitud de renovación.</p> <p>Cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud: 5€</li> <li>• 33.783 Renovaciones totales/anuales</li> </ul> <p>Total: 5 x 33.783= 168.915€</p>	<p><b>168.915€</b></p>
<p><b>Artículo 51 y siguientes</b></p> <p>Podrá declararse la nulidad o caducidad de un registro de marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A o mediante demanda reconvenicional en una acción por violación de marca.</p>	<p>La nueva competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A en materia de declaración de nulidad y caducidad de las marcas confiere al interesado una alternativa económica, rápida y ágil frente a la hasta ahora única vía jurisdiccional. La única carga que se vierte sobre el ciudadano es presentar la correspondiente solicitud de nulidad o caducidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Por el contrario, el ciudadano podrá prescindir de las figuras obligatorias de abogado y procurador para la elaboración de la demanda y su presentación así como del pago de sus honorarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº caducidades y nulidades estimadas/año: 793</li> <li>• Carga de presentación solicitud de nulidad/caducidad 5€x793= 3965€</li> <li>• Reducción de carga: Tramitación mediante</li> </ul>	<p><b>51.545€€</b></p>

	<p>intermediarios (2x): 35€ x 2 = 70€ 70 x 793= 55.510€</p> <p>Cálculo: 55.510- 3.965=51545€</p>	
<p><b>Supresión de la Tarifa 1.1.d) Anexo de tasas</b></p> <p>Toda solicitud de marca de la Unión deberá presentarse necesariamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, excluyéndose la posibilidad de que estas marcas se puedan presentar a través de una oficina nacional.</p>	<p>Los trámites eliminados son los correspondientes a la solicitud y al pago de la tasa (tramitación por intermediarios). No obstante el número de este tipo de solicitudes ha sido siempre baja.</p>	<p><b>DE ESCASA RELEVANCIA</b></p>
<b>TOTAL</b>		<b>-220.460€</b>

#### D. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

La modificación no supondrá impacto de género ya que, no existiendo desigualdades de partida en relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en la materia regulada por la misma, no se prevé modificación alguna de esta situación. Por tanto, atendiendo al artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el impacto por razón de género es nulo.

#### E. IMPACTO SOBRE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA

La obligación de realizar el impacto en la infancia y en la adolescencia deriva de lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Al impacto en la familia hace referencia la disposición final quinta ('modificación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas') de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Revisado el anteproyecto de ley no se aprecian impactos significativos del proyecto de norma en relación con la infancia, la adolescencia y la familia.

#### **F. IMPACTO POR RAZÓN DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Por último, en relación con el análisis de otros impactos al que alude el artículo 2.1.g) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, se puede afirmar que el anteproyecto de ley carece de impacto significativo en relación con la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.