

## NOVEDADES LEGISLATIVAS

En el BOE del día 27 de diciembre se publicó el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

Este Real Decreto-ley, en su Título I, viene a **reformar la vigente Ley de Marcas**, Ley 17/2001, de 7 de Diciembre.

Esta modificación de la Ley entró **en vigor el pasado 14 de enero de 2019** en prácticamente todo su articulado, con una excepción, que comentaremos, cuya entrada en vigor se demorará hasta el 14 de enero de 2023.

Esta ley supone la trasposición, casi literal, del texto 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. Entendiendo que se ha descartado el dictado de una nueva Ley de Marcas al considerar que el contenido de dicha Directiva no afectaba a la totalidad de la Ley vigente, optándose por una ley de modificación.

A pesar de estar pendiente de que se lleve a cabo el oportuno desarrollo reglamentario mediante Real Decreto para conocer los pormenores de estos cambios sobre todo procedimentales, las **modificaciones introducidas** se refieren a cuestiones de fondo en materia de derecho de marcas y especialmente procedimentales en materia de procedimiento de registro, **siendo las que consideramos de más interés** no solo para los nuevos solicitantes sino también para los titulares que ya tienen marcas registradas las siguientes:

- 1.- A partir del próximo 14 de enero, desaparece el impedimento sobre los nuevos solicitantes de marcas y se establece un sistema de legitimación abierto, esto es, podrá ser solicitante cualquier persona física o jurídica, cualquiera que sea la nacionalidad o residencia del solicitante, incluyendo las entidades de derecho público.
- 2.- Se amplían los signos “no convencionales” que pueden ser registrados, como pueden ser las marcas de movimiento, de color, gustativas, olfativas, multimedia u hologramas, entre otras. Permitiéndose emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados.
- 3.- Quedará prohibida el registro de una marca que suponga o reproduzca las denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de una variedad vegetal, reforzando

así por tanto la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Entendiendo que estas pueden ser motivo de denegación absoluta como base de una oposición.

**4.-** Desaparece la distinción entre marca notoria, la cual tiene reconocimiento en el sector del público objetivo de los productos o servicios y marca renombrada, conocida por el público en general, estimando únicamente esta última categoría. Es de tener en cuenta que esta protección se extiende también a los nombres comerciales.

**5.-** Con la nueva reforma si el oponente al registro de una marca lleva 5 años con la marca registrada y el solicitante pide demostrar el uso de la misma, se tendrá que demostrar su uso. Si no se puede demostrar, la oposición será desestimada.

**6.-** Respecto del procedimiento de renovación de registro se posibilita la adopción por la administración de medidas que agilicen notablemente los trámites que deben observar los interesados al poder disponer que, para los casos de renovación total de la marca el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación.

**7.-** Otro aspecto importante de la nueva normativa es el refuerzo de la protección del titular de la marca ante los actos de piratería, facultando al titular de una marca para prohibir no solo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación, además de abrir la posibilidad que se ofrece al titular de una marca de impedir la introducción de mercancías procedentes de terceros países en España que no hayan sido despachadas a libre práctica y lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca.

**8.-** En el ámbito de los límites del derecho de marca se 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. Consagrándose así lo señalado indirectamente en el artículo 34.1 de la Ley pero extendiéndolo no solo respecto de las marcas anteriores, si no también respecto de cualquier otro derecho anterior.

**9.-** La atribución de competencia por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en materia de nulidad y caducidad. No obstante, como hemos adelantado esta modificación no entrara en vigor hasta el 14 de enero de 2023, siendo hasta esa fecha en la jurisdicción civil de aplicación la normativa recogida en el Título VI de la ley.

**10.** Modificándose igualmente el efecto de la declaración de caducidad, ya que los efectos de esta declaración se retrotraerán a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de demanda reconvencional.

Y como consecuencia de lo anterior, y al compartir la competencia para declarar la nulidad y caducidad la OEPM y los Tribunales se regulan de forma especial los efectos de cosa juzgada y de firmeza de las resoluciones administrativas

-----  
Por tanto, como resumen a lo expuesto entendemos que con la reforma se liberara de carga de trabajo de los juzgados, y agilizarán los procedimientos, abriéndose definitivamente el campo a las marcas “no convencionales”, consiguiéndose así mismo la armonización de la Ley de Marcas con la normativa europea.

**Teresa Recatalá Chorda**  
**Abogada**