

Muy señores nuestros:

En el BOE del día 27 de diciembre se ha publicado 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 entrará en vigor el próximo día 14 de enero de 2019 en prácticamente todo su articulado, con una excepción, que comentaremos, cuya entrada en vigor se demora 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. 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.

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 para Vds. las que a continuación comentamos.

## CONCEPTO DE MARCA

Resulta de interés destacar una importante modificación que afecta, más que al concepto, a la **forma de presentación** del distintivo en que consiste la marca y ello en atención a los avances tecnológicos actuales y futuros.

En efecto, se admiten los signos que sean presentados a registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. La representación ha de ser clara y precisa.

## PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Las principales modificaciones se han producido sistematizándose las referidas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, denominaciones tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas. Asimismo, se introduce una nueva prohibición referida a aquellos signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal.

## 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, adecuándose a la actual interpretación jurisprudencial de nuestra legislación marcaria, tanto española como europea, se dispone que **no será necesario que exista riesgo de confusión entre las marcas en pugna para que se genere incompatibilidad registral cuando la anterior sea renombrada**, 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.



## SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y SUSPENSO DE LA SOLICITUD Y EXAMEN DE LA OPOSICIÓN

Merece destacar cómo **con la nueva regulación se regula la facultad del solicitante de registro de exigir al oponente que acredite el uso de los registros base de su oposición, si ese uso ya era legalmente exigible** con arreglo a las disposiciones de la ley o, en su defecto, que acredite la existencia de causas justificativas de la falta de uso.

De esta forma, 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 total o parcial de dicha oposición.

Se trata de una modificación sustancial muy importante. Esta norma será de aplicación una vez se produzca el oportuno desarrollo reglamentario de estos preceptos, lo que consideramos acontecerá en breve.

## OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS RELATIVAS AL CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA

Asimismo, se contemplan en la nueva regulación modificaciones sustanciales en relación al contenido y alcance del derecho de marca, constituyendo una modificación de interés la previsión legal según la cual, como ocurre en el derecho de patentes, **no cabrá invocar un derecho de marca 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.**

Resulta también de interés el reconocimiento del derecho del titular de la marca a prohibir el uso de la misma como nombre comercial o denominación social o como parte de nombre comercial o de una denominación social, lo que abre la posibilidad de accionamiento, que ciertamente antes existía, si bien fundamentada en otras previsiones legales.

**En cuanto a las limitaciones del derecho de marca, resulta de interés la modificación referida a la imposibilidad para el titular de la marca de impedir, sólo con respecto a las personas físicas, el uso de su nombre y dirección** si bien exigiendo que dicho uso se haga conforme las prácticas leales en materia industrial y comercial.

En cuanto al **uso de la marca registrada**, se modifica el día a partir del cual comenzaría a contar el plazo, una vez registrada la marca, en el que la misma debe ser puesta en uso de forma efectiva y real, lo que **ahora acontecerá a los cinco años contados desde la fecha en que el registro de la marca sea firme**, fecha que se anotará registralmente.

Se reconoce legitimación al licenciatario para ejercitar acciones relativas a la violación de una marca. Al licenciatario no exclusivo sólo con consentimiento del titular de la marca. Al no exclusivo si el titular, previamente requerido por éste, no ha ejercitado la acción.

En cualquier caso, los licenciatarios podrán intervenir en las acciones de violación de marca iniciadas por el titular, con el fin de obtener la correspondiente reparación de daños y perjuicios.

## NOVEDAD Y CADUCIDAD DE MARCA REGISTRADA

En este punto se produce **una muy importante modificación**, ya que **la competencia para conocer de estas acciones, sin perjuicio de su posible planteamiento vía demanda reconvenzional, corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas.**

Ahora bien, esta previsión legalmente establecida no entra de inmediato en vigor, sino que lo hará el 14 de enero de 2023.

A grandes rasgos las que se exponen son las principales novedades que cabe apreciar en la reforma que se ha producido en la vigente Ley de Marcas, que entrarán inmediatamente en vigor en su mayoría, a partir del próximo 14 de enero, sin perjuicio del necesario desarrollo reglamentario para la aplicación de las previsiones relativas al procedimiento de oposición a solicitudes de marcas cuando el titular de la marca impugnada requiere del oponente la prueba del uso de la marca que ha servido de base a su oposición.

Estamos a su entera disposición para cualquier aclaración que con respecto a todo ello deseen plantearnos.