

En este número de la Revista de Economía Industrial dedicado a los bienes intangibles no podía dejar de hacerse una reseña de la reciente reforma de la legislación de marcas, tanto a nivel europeo como en España, que ha supuesto una variación sustantiva de su ordenación, con las implicaciones y efectos que ello conlleva.

## LA INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE MARCAS

Las marcas, que son uno de los activos intangibles (fondo de comercio) más valiosos de la empresa, sobre las que giran la producción, la innovación, el marketing, la publicidad, entre otros elementos, también tienen como objeto la protección de los productos o servicios que identifican, precisamente al servir de signo distintivo de los mismos. A pesar de ser bienes intangibles, las marcas son el vínculo directo entre empresa y consumidor, en el que generan un plus de confianza al garantizarle un nivel de calidad que fideliza al cliente y, especialmente si son renombradas, se convierten por sí mismas en un polo de atracción de los consumidores.

### EL VALOR DE LA MARCA

El desarrollo de las marcas genera valor añadido y crecimiento en la economía.

En un reciente estudio (1), de mayo de 2019, "PYMES de alto crecimiento y derechos de propiedad intelectual en Europa", realizado conjuntamente por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y por la Oficina Europea de Patentes (EPO), se analiza la correlación entre las actividades de propiedad industrial de las PYMES y la probabilidad de que se conviertan en PYMES de alto crecimiento (tasa de crecimiento en los ingresos del 20% o más durante un periodo de tres años). Son empresas basadas en la innovación, que representan en torno al 6% del total de las Pymes pero crean alrededor del 28% del empleo neto, y que, al ser innovadoras, dependen en gran medida de la protección de sus derechos de propiedad industrial. Este estudio pone de manifiesto que las Pymes que han registrado derechos de propiedad industrial tienen un 10% más de probabilidades de convertirse en una Pyme de alto crecimiento. En las industrias de consumo no duradero, las Pymes que han registrado una marca de la Unión Europea tienen un 62% más de probabilidades de experimentar un alto crecimiento, tal vez, porque el registro de una marca está relacionado con la entrada en el mercado y, por tanto, con el crecimiento de la facturación, así como con la mayor capacidad para mantener el crecimiento a través de la creación,

protección y explotación de los activos intelectuales de la empresa.

Este análisis entronca con otro estudio realizado hace diez años por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA) (2), según el cual el impacto de las empresas con marcas en la economía española suponía en torno al 40% del PIB y al 33% del empleo total, alrededor del 46% del total de los ingresos tributarios líquidos y un porcentaje similar de las cotizaciones a la Seguridad Social, el 45% del total de exportaciones, así como el 55% del total de inversiones de las empresas en I+D+i, el 60% del volumen de negocio generado por el sector de la distribución comercial y más del 75% del total de la inversión publicitaria.

El valor de la marca (*brand equity*) es mucho más que la simple diferenciación de un producto o servicio e incluye el conjunto de activos y pasivos vinculados a la misma que incrementan o disminuyen el valor suministrado por el producto, tales como la lealtad a la marca, la notoriedad de la marca, las asociaciones de marca y el valor percibido.

Como se pone de manifiesto en los rankings anuales sobre las marcas globales más valiosas, el elevado valor comercial que pueden llegar a tener las marcas, que exige otorgarlas una elevada protección jurídica, no para de crecer a nivel global, apareciendo en los primeros puestos las empresas líderes mundiales en los sectores más dinámicos. Son estas empresas las que producen un mayor impacto en la economía, tanto en términos de empleo y de contribución al PIB como en el de exportaciones y de inversiones en I+D+i y en publicidad.

En el año 2019 (3), Amazon ocupa por primera vez el primer puesto con un valor comercial de su marca de 315.505 millones de dólares, adelantando a Apple y Google con un valor de 309.527 y de 309.000 millones de dólares, respectivamente, y acabando con la hegemonía de las empresas tecnológicas americanas. También se detecta un mayor crecimiento en las marcas chinas, que ocupan los puestos 7 (Alibaba con un valor de 131.246

millones de dólares) y 8 (Tencent con un valor de 130.862 millones de dólares).

## LA FUNCIÓN DE LA MARCA

En los mercados de productos y servicios regidos por la libre competencia los derechos de propiedad industrial conferidos por las marcas son esenciales para que la competencia no esté falseada, ya que las empresas deben estar en condiciones de captar clientela por la calidad de sus productos, lo cual sólo es posible si existen signos distintivos que permiten identificarlos. Con ello, podríamos apuntar como principales **funciones** de las marcas las siguientes:

- Reserva de mercado: al tratarse de derechos de exclusiva y excluyentes, originan en el mercado un espacio reservado a su titular, de manera que sin el consentimiento de éste nadie puede introducir los productos o servicios distinguidos por la marca, que quedan sustraídos al principio de libre empresa y, por tanto, al de libre competencia.
- Función de bloqueo: una vez concedida una marca a un titular, quedan excluidos todos los demás de la explotación de su objeto, produciendo un efecto de bloqueo. Es decir, una vez registrada una marca ya no se puede conceder a nadie más y los productos o servicios amparados por la misma sólo pueden explotarse por su titular o por los licenciarios.
- Función de interés público: las marcas desempeña una importante función de **interés público**, sirviendo a la **defensa del consumidor a través de la indicación del origen de sus productos**, al ofrecerle garantía, seguridad, calidad e imagen y evitarle el riesgo de confusión al elegir los productos.
- Función de protección del titular: proporciona protección de los **intereses privados de sus titulares**, facilitando la distinción de la procedencia empresarial y de la calidad de los productos y servicios que identifican, de condensación de la buena reputación o fama de la empresa y de publicidad, puesto que son capaces de atraer por sí mismas a los consumidores.

El conjunto de estas funciones justifica y exige la protección jurídica de la marca.

## UNA ESTRATEGIA PARA EUROPA

La Comunicación de la Comisión de 16 de julio de 2008 "Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa" [COM(2008) 465 final], que constituye el germen de la actual reforma europea de marcas, subraya la importancia de que la Unión Europea tenga una estrategia en materia de marcas que satisfaga las necesidades y expectativas de las empresas europeas y les permita competir a nivel global en condiciones favorables, comprometiéndose la Comisión a que la

protección que confieren las marcas sea eficiente y rentable y a lograr un sistema de marcas de gran calidad

La pertenencia de España a la UE desde 1986 ha sido el motor de las sucesivas reformas de la legislación de marcas española ya que, para la consecución de un mercado interior único, es necesario armonizar las legislaciones marcarias nacionales de los distintos Estados miembros entre sí y con la de la propia UE.

Ello es así puesto que para ofrecer una protección más potente a las marcas europeas, desde 1996 coexisten el régimen de protección de las marcas nacionales de los EM con el régimen de protección de las marcas de la UE de ámbito supranacional, tanto por su normativa reguladora integrada por reglamentos europeos como por el ámbito territorial de aplicación de las mismas, que es la UE, tendiendo este sistema dual a converger hacia un sistema más uniforme como se evidencia en la actual reforma en curso.

La actual estrategia asume las conclusiones de la evaluación del sistema de marcas de la UE realizado por el Instituto Max Planck entre noviembre de 2009 y febrero de 2011, que ponen de manifiesto que la mejor y más proporcionada opción para alcanzar los objetivos perseguidos era la de un incremento parcial de la aproximación de las legislaciones nacionales y de su coherencia con el sistema de la marca de la Unión Europea (MUE), armonizando las legislaciones nacionales con los aspectos sustantivos del reglamento de la MUE, así como las principales normas de procedimiento, para crear un sistema armónico complementario de protección de marcas en Europa.

## LA REFORMA DEL DERECHO EUROPEO DE MARCAS

El objetivo principal de la reforma europea consiste en fomentar la **innovación y el crecimiento económico** mediante unos sistemas de registro de marcas de toda la UE más accesibles y eficientes, especialmente para las PYMEs, gracias a una reducción de sus costes y de su complejidad y a un incremento de su rapidez, previsibilidad y seguridad jurídica.

Se pretende así incrementar la competitividad de las empresas europeas para fomentar y crear un mercado interior que funcione correctamente. Para ello, es necesaria una mayor aproximación de las legislaciones marcarias nacionales a los aspectos materiales del Derecho de marcas de la Unión, eliminando las disparidades que puedan obstaculizar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios, así como falsear la competencia en el mercado interior (así se manifiesta en el considerando 8 Directiva 2015/2436).

La creación en 1996 de la marca comunitaria originó un **sistema dual de protección o registro de marcas de la UE**, que sigue rigiendo hoy, lo que significa que las marcas pueden registrarse en toda la UE o en uno o varios Estados miembros (EM). De esta

manera, si se busca protección únicamente en un EM la marca debe solicitarse directamente a la oficina de dicho EM, mientras que si se desea que la marca esté protegida en todos los EM de la UE debe solicitarse en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con sede en Alicante.

Esta dualidad del sistema europeo de protección de las marcas hizo que el Consejo Europeo de 25 de mayo de 2010 encomendara a la Comisión Europea la elaboración de una propuesta de revisión del sistema de protección de marcas **que redujera las zonas de divergencia existentes entre los sistemas de registro nacionales de los EM y el sistema de la marca de la UE (MUE)**, y fomentase la innovación y el crecimiento económico mediante unos sistemas de marcas más accesibles, eficientes y rentables para las PYMEs.

La **revisión europea del sistema de marcas** se ha efectuado mediante:

- La **Directiva 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**), cuya fecha límite de transposición, salvo para su artículo 45, era el 14 de enero de 2019;
- El **Reglamento (UE) 2015/2424**, actualmente integrado en la **versión codificada del Reglamento (UE) 2017/1001** del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 **sobre la marca de la Unión Europea** (en adelante, **RMUE**), que se aplica desde el 1 de octubre de 2017 y cuyo objetivo consiste en establecer un régimen de marcas que prevea una protección uniforme y produzca los mismos efectos en toda la UE. El RMUE ha cambiado la denominación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por la de **Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)** y la de las marcas comunitarias por la de **marcas de la Unión**.

La reforma confirma los principios básicos del sistema de la MUE y trata de hacer más eficiente y uniforme el sistema dual de marcas y de modernizarlo para adaptarlo a la era de Internet, optimizando los procedimientos y aumentando la seguridad jurídica, así como definiendo las tareas de la EUIPO y sus relaciones de cooperación y convergencia con las oficinas de los EM con el propósito de armonizar las prácticas administrativas y desarrollar instrumentos comunes. Asimismo, trata de lograr una mayor coherencia entre la directiva y el RMUE, unificando los motivos legales de denegación de registro y adaptándolos a las normas sobre indicaciones geográficas.

Los **principales cambios del RMUE** se han introducido, a partir del 1 de octubre de 2017, en tres ámbitos principales:

- **Supresión del requisito de la representación gráfica**, pudiendo representarse los signos distintivos de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esta modificación abre la puerta al registro de marcas de movimiento, multimedia, hologramas, y a cualesquiera otras que aparezcan con las nuevas tecnologías.
- **Marcas de certificación o de garantía de la UE**, que, aunque ya existen en los sistemas de algunos EM como, por ejemplo, en España, el RMUE las incluye como un nuevo tipo de marca de la UE, que indican que los productos y servicios cumplen con una determinada norma establecida en los reglamentos de uso y están sometidos a controles bajo la responsabilidad del titular de la marca de certificación, que no puede ser una persona que suministre productos y servicios del tipo certificado.
- **Cambios procedimentales** en los requisitos formales de la solicitud de la MUE, en los procedimientos de oposición y de anulación de la MUE, en la justificación a través de fuentes *on line*, en la prueba de uso, en lenguas y traducción y en notificaciones y comunicaciones electrónicas con la EUIPO, entre otros.

## LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DE MARCAS

La reforma de la legislación española de marcas se origina por la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico interno la **Directiva 2015/2436** dentro de sus fechas límites de transposición: el 14 de enero de 2019, salvo lo relativo a los nuevos procedimientos administrativos de nulidad y de caducidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) previstos en el artículo 45 de la misma, cuya fecha límite de transposición es el 14 de enero de 2023.

Por ello, se puede hablar de una reforma que se implanta en tres fases sucesivas:

- Una **primera fase se inicia el 14 de enero de 2019** cuando entran en vigor las **modificaciones de la Ley 17/2001**, de 17 de diciembre, de Marcas (LM) **introducidas por 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, mediante el que se transpone la Directiva 2015/2436, que constituyen la parte fundamental de la reforma.
- Una **segunda fase se inicia el 1 de mayo de 2019**, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la LM, apro-

bado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, puesto que hasta dicha fecha no era aplicable una de las principales novedades de la reforma: la **prueba de uso** que debe aportar el oponente (titular de una marca anterior) en un procedimiento a solicitud del solicitante de un registro posterior.

- Por último, la **tercera fase, que se iniciará el 14 de enero de 2023**, consiste en la atribución de la **competencia directa de la OEPM para los procedimientos administrativos de nulidad y de caducidad**, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales cuando se presente una demanda reconvenional en el seno de una acción por violación de marca (4). Se trata, conforme al artículo 45 de la Directiva, de establecer un **procedimiento administrativo eficiente y expeditivo** que permita solicitar a la OEPM la declaración de caducidad o de nulidad de una marca. Además, mediante esta vía directa ante la OEPM, se confiere a los interesados una alternativa económica, rápida y ágil, frente a la vía jurisdiccional, que les ahorra los costes de abogados y procuradores y reduce sus cargas administrativas a semejanza del procedimiento existente en la EUIPO.

### Cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre.

Dicho Real Decreto-Ley ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 2015/2436 (salvo su artículo 39, que se incorporó por el Real Decreto 306/2019), cuyos principales objetivos son:

- Hacer los sistemas de registro de marcas de la UE **más accesibles y eficientes, reduciendo los costes, la complejidad y la duración** de los procedimientos y aumentando su seguridad jurídica y predictibilidad.
- Profundizar en la **aproximación de las legislaciones marcarías** de los EM y en una **mayor armonización con el sistema de la EUIPO**, garantizando una protección marcaría coherente con el sistema de marca de la UE y similar en todo el territorio de la UE, por lo que se incorporan las disposiciones esenciales de derecho sustantivo del RMUE y los principios generales del procedimiento de registro de la EUIPO.

Los principales **cambios introducidos** en la LM por el citado **Real Decreto-Ley 23/2018**, de 21 de diciembre, que han entrado en vigor el 14 de enero de 2019, son los siguientes:

1. Aunque no lo exigía la directiva, se establece un **sistema abierto de legitimación** para que cualquier persona física o jurídica, con independencia de su nacionalidad, residencia o de que goce de los beneficios de determinados convenios internacionales, incluidas las entidades de derecho público, pueda ser titular de una marca o nombre comercial. La novedad estriba en que se incluyen

expresamente las entidades de derecho público para que no existan dudas acerca de que pueden registrar sus marcas.

2. **Se suprime el requisito de que el signo distintivo sea susceptible de representación gráfica**, exigiéndose sólo que el signo sea susceptible de representación en el registro por cualquier medio pero de forma que esta representación permita a las autoridades y al público en general determinar el objeto inmaterial de protección de forma clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, según la tecnología disponible en cada momento, abriendo así el acceso al registro de nuevos tipos de marcas no convencionales como las de color y sonido, de movimiento, multimedia y hologramas, que pueden representarse, en su caso, mediante archivos electrónicos.
3. Para adaptarse a la directiva, **desaparece la distinción entre marcas notorias y renombradas**, sustituyéndolas por la categoría única de **marca que goza de renombre o renombrada en España o en la UE**, que es la que es conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios de la marca en una parte sustancial del territorio. El titular de la marca renombrada puede impedir el registro de marcas idénticas o similares posteriores, incluso cuando designen productos o servicios distintos, cuando de su utilización, realizada sin justa causa, pueda obtenerse una ventaja desleal o dicho uso pueda ser perjudicial para el renombre de la marca anterior.

Esta modificación corrige una situación que podía provocar solapamientos entre los derechos y interrupciones entre los regímenes aplicables a las denominadas marcas notorias y renombradas. Así, las anteriormente denominadas como marcas notorias pasan a ser consideradas marcas renombradas en el sentido de la directiva y de la jurisprudencia europea, por lo que gozan de la misma protección. Según la jurisprudencia europea, el público a tener en cuenta para que una marca sea considerada renombrada es el interesado en los productos o servicios amparados por la marca, de manera que, en función del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o público en general (considerada marca renombrada en la anterior normativa española) o de un público más especializado de un sector profesional determinado (considerada marca notoria en la anterior normativa española).

4. En las **prohibiciones absolutas** de registro, se sistematizan las relacionadas con denominaciones de origen (DOP), indicaciones geográficas (IGP), términos tradicionales protegidos de vinos y especialidades tradicionales garantizadas (ETG) y **se introduce una nueva prohibición absoluta** para los signos que consistan en, o reproduzcan en

sus elementos esenciales, la **denominación de una obtención vegetal anterior**, que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas. De esta forma, se impide que los titulares de una obtención vegetal puedan solicitar como marca su denominación en perjuicio de los demás competidores. Como consecuencia de la supresión del requisito de la representación gráfica, **también se prohíbe el registro de ciertas marcas tridimensionales** que tengan alguna característica (no sólo la forma) impuesta por la naturaleza misma del producto que sea necesaria para obtener un resultado técnico o que dé un valor sustancial al producto.

5. En cuanto a las **prohibiciones relativas** se establece la prohibición de registrar marcas similares a DOP e IGP, cuya solicitud se hubiese presentado antes de la fecha de solicitud de registro de la marca, a condición de que la DOP o IGP quede finalmente registrada y confiera a la persona autorizada el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
6. En el **procedimiento de oposición** se introducen novedades importantes. Se regula con detalle la **legitimación para poder formular oposiciones**, en función de que se presenten contra prohibiciones absolutas o relativas, así como la legitimación de los licenciarios. Se establece la **facultad del solicitante de registro contra el que se dirige la oposición de exigir al oponente que acredite el uso efectivo** de los registros en los cinco años anteriores a la fecha de su registro firme o, en su caso, que acredite la existencia de causas justificativas de la falta de uso. A falta de esta prueba o cuando el uso efectivo se acredite sólo para parte de los productos o servicios en que se base la oposición, **se producirá la desestimación total o parcial de la oposición**, respectivamente. Esta facultad del solicitante de exigir al oponente la **prueba de uso efectivo** redundará en una depuración registral de las marcas que no estén siendo utilizadas, que constituyen monopolios injustificados.
7. En el **procedimiento de renovación del registro** se posibilita la adopción por la OEPM de medidas que agilicen notablemente los trámites que deben observar los interesados al establecerse que en los casos de renovación total de la marca **el pago de la tasa de renovación pueda considerarse como una solicitud de renovación**, conforme al artículo 49.1 de la directiva.
8. En cuanto a la lucha contra las **falsificaciones**, con respecto a las **mercancías en tránsito procedentes de terceros países**, cuyo destino sean, a su vez, terceros países de fuera de la UE, **se amplían los derechos del titular de la marca frente a estos productos**, ya que le posibilita prohibir la introducción de productos que incorporen una marca idéntica o de la que no pueda distinguirse, con determinadas excepciones.

9. Respecto a las **marcas colectivas y de certificación o garantía**, se suprime como causa de caducidad de las marcas colectivas la negativa arbitraria por parte del titular 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 de la directiva. En la definición de las marcas de certificación o garantía, se mantiene la **procedencia geográfica** como característica de los productos o servicios que, entre otras, sea susceptible de certificación con este tipo de marcas, aunque no está prevista expresamente en la directiva. En este caso, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, **podrá utilizar la marca de garantía**.

El Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, también ha modificado el Título VI de la LM para regular los **nuevos procedimientos administrativos de nulidad y de caducidad, cuya competencia directa se atribuye a la OEPM**, sin perjuicio de la competencia de los órganos jurisdiccionales cuando se presente una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca, así como las complejas relaciones entre estos procedimientos administrativos y los procesos judiciales. Esta importante novedad constituye la tercera fase de la reforma y no se aplicará hasta el 14 de enero de 2023.

### Modificaciones del Reglamento de Ejecución de la LM operadas por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

Las **principales modificaciones introducidas** por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la LM, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio pueden describirse, en síntesis, de la siguiente forma:

- En el **Título I, relativo a la solicitud de registro**, las principales novedades son la previsión de la posibilidad de incluir en la solicitud una reivindicación de que el signo solicitado ha adquirido carácter distintivo por el uso. Asimismo se establecen los **tipos de marcas** (denominativa, figurativa, tridimensional, de posición, de patrón, de color, sonora, de movimiento, multimedia y holograma), **en una enumeración abierta** a otros posibles tipos, y sus requisitos de representación, que admiten la representación del signo distintivo mediante archivos electrónicos de audio o de video, con las especificaciones técnicas establecidas por resolución del Director de la OEPM, así como otras características de formato y de calidad de la producción.
- En el **Título II, relativo al procedimiento de registro**, destaca la introducción de un **nuevo artículo 21 bis que regula la prueba de uso**, cuya solicitud se traslada por la OEPM al oponente para que

presente la prueba de uso o acredite la causa justificativa de la falta de uso en el plazo de un mes, debiendo limitarse la prueba a indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso mediante la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes, que se presentarán con las especificaciones técnicas, formato y soporte que determine el Director de la OEPM mediante resolución.

- En el **Título III sobre renovación de la marca**, se regula la nueva modalidad de renovación del registro de la marca mediante pago electrónico de la tasa correspondiente en el modelo habilitado por la OEPM, que sólo puede realizarse en los seis meses anteriores a la fecha de expiración del registro de la marca y siempre que no se modifiquen los datos registrales.
- El **Título VIII, relativo a las disposiciones generales sobre los procedimientos**, que se actualizan y adaptan en lo posible a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), sin perjuicio de mantenerse las especialidades establecidas en la LM. En este sentido, **se suprime el telefax** como medio de notificación y comunicación de la OEPM y de las comunicaciones de los interesados, potenciándose las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos. Se posibilita la **consulta pública de expedientes en línea**, lo que exime del pago de la tasa de consulta, y se regula la **conservación de los expedientes electrónicos por tiempo ilimitado** y de los expedientes en formato no electrónico durante, al menos, cinco años, adaptándose también la regulación de la representación.
- El **nuevo Título IX, relativo a las solicitudes de nulidad y caducidad por vía directa administrativa a la OEPM**, que no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023, regula el contenido de las solicitudes de nulidad o caducidad y las pruebas, hechos y alegaciones en que se deben fundamentar y sus causas de inadmisión, así como el examen de fondo de las mismas con la posibilidad de solicitar la prueba de uso y cuándo podrá acordarse su suspensión y sobreseimiento.

## HORIZONTE 2023

La reforma de la legislación española de marcas no finalizará hasta que culmine su tercera fase el 14 de enero de 2023, fecha en la que se comenzará a aplicar una de sus novedades principales: las solicitudes de nulidad y caducidad por vía directa administrativa a la OEPM. Ello no obsta para que la transposición de la Directiva 2015/2436 sea ya plena y completa, a pesar de que en este punto la directiva no exige su transposición hasta el 14 de enero de 2023, pues tanto el Real Decreto-ley 23/2018 como el Real Decreto 306/2019

regulan este nuevo procedimiento administrativo, si bien prevén la aplicación de un periodo de *vacatio legis* hasta la referida fecha.

En todo caso, hay aspectos de mejora técnica y cierre del sistema que se han suscitado durante la tramitación de los distintos proyectos normativos y que dado el periodo de *vacatio legis* previsto podrían ser abordados próximamente.

Una relevante cuestión que se ha puesto de manifiesto durante la tramitación de los proyectos normativos ha sido la **necesidad de unificar las vías de recurso** contra las resoluciones administrativas de la OEPM de nulidad y caducidad y los recursos contra las resoluciones de los Juzgados especializados de lo Mercantil por vía de reconvencción. En efecto, al coexistir dos vías, una administrativa ante la OEPM y otra judicial para solicitar la nulidad y caducidad de las marcas, serían competentes para conocer las cuestiones de fondo en esta materia dos órdenes jurisdiccionales distintos, el civil y el contencioso-administrativo. Así, los recursos contra las resoluciones administrativas de la OEPM, que son actos administrativos, corresponderían a la Jurisdicción Contencioso-administrativa mientras que las propias demandas reconconvencionales y los recursos contra las resoluciones de los Juzgados especializados de lo Mercantil se resolverían por los tribunales civiles, dotados hasta el momento de la especialización necesaria en estas materias para resolver estos procesos, con el riesgo de romper la unidad de doctrina jurisprudencial. Por consiguiente, parece conveniente acometer las reformas legales oportunas para que en 2023 las vías de recurso se hayan unificado en la Jurisdicción Civil de modo que tanto las demandas en vía de reconvencción por violación de marca y los recursos contra las sentencias de los Juzgados que han conocido de las mismas como los recursos contra las resoluciones administrativas de la OEPM se conozcan y resuelvan por los tribunales civiles especializados correspondientes. En este sentido se han pronunciado, asimismo, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

En esta línea también resulta conveniente un ajuste de la normativa para establecer, bien en norma con rango legal o bien en norma reglamentaria, **nuevos plazos máximos de resolución** de todos los procedimientos de marcas, que incluya los plazos de los nuevos procedimientos de nulidad y caducidad y el incremento del plazo de los procedimientos de registro con prueba de uso. Por seguridad jurídica, también debería introducirse la previsión de silencio negativo del vencimiento de dichos plazos máximos, que actualmente se encuentra en la disposición adicional segunda de una ley distinta como es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, lo que podría inducir a confusión.

Por otro lado, será necesario que la OEPM se dote de los **recursos tecnológicos, materiales y humanos** necesarios para el desarrollo de sus nuevas competencias en aspectos tales como el registro de nuevas marcas no convencionales por la supresión del requisito de la representación gráfica, la práctica de la prueba de

uso y la tramitación y resolución de los nuevos procedimientos administrativos de nulidad y caducidad a partir de 2023. A estos efectos, junto con la dotación de los medios tecnológicos adecuados, será necesario formar, o reclutar, personal especializado, así como cubrir las vacantes existentes y, en su caso, redistribuir efectivos.

En definitiva, los importantes cambios introducidos por la reforma de la legislación de marcas obligan a todos los sujetos del sistema, reguladores, OEPM, empresas, Agentes de la Propiedad Industrial y otros profesionales

especializados, a adaptarse al nuevo marco normativo y a seguir trabajando para su mejora.

■ **Pablo Garde Lobo**

Secretario General Técnico de MINCOTUR

■ **Manuel Alonso Martín-Sonseca**

Jefe de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General Técnica de MINCOTUR

## NOTAS

- (1) [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/2019\\_High-growth\\_firms\\_and\\_intellectual\\_property\\_rights/2019\\_High-growth\\_firms\\_and\\_intellectual\\_property\\_rights\\_executive\\_summary\\_EN.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights_executive_summary_EN.pdf)
- (2) [https://www.andema.org/sites/default/files/2019-04/2012\\_11\\_22\\_InformeDEF.pdf](https://www.andema.org/sites/default/files/2019-04/2012_11_22_InformeDEF.pdf)
- (3) <https://es.kantar.com/empresas/marcas/2019/junio-2019-ranking-brandz-de-las-marcas-m%C3%A1s-valiosas-del-mundo-en-2019/>
- (4) La reconvencción, el ejercicio de una acción por parte del demandado frente al demandante en el mismo proceso en el que es demandado y formulada en contestación a la demanda, es definida en el artículo 406.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil del siguiente modo: *"Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de reconvencción, formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante. Sólo se admitirá la reconvencción si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal"*.