

Sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo Económico y Social por la Ley 21/1991, de 17 de junio, previo análisis y tramitación por la Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad, y de acuerdo con el procedimiento previsto en el Reglamento de organización y funcionamiento interno, el Pleno del Consejo Económico y Social aprueba en su sesión ordinaria del día 19 de septiembre de 2018 el siguiente dictamen:

1. Antecedentes

El 23 de julio de 2018 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social un escrito del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el que se solicitaba, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1.1 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo Económico y Social, que el CES emitiera dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Dicha solicitud fue trasladada a la Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad para la elaboración de una propuesta de dictamen.

El Anteproyecto que se somete a dictamen del CES se encuentra recogido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018, aprobado por Consejo de Ministros cele-

brado el día 7 de diciembre de 2017, como iniciativa de rango legal promovida por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (actualmente Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

El Anteproyecto viene acompañado de la preceptiva Memoria de análisis de impacto normativo, regulada por el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, que consta de los siguientes apartados:

1. Resumen ejecutivo que, en un cuadro, incluye una breve información sobre el Ministerio/órgano proponente, el título de la norma, el tipo de Memoria, la oportunidad de la propuesta, el contenido y análisis jurídico, y el análisis de los diferentes impactos de la misma.

2. Oportunidad de la propuesta, donde se expone la motivación de la norma proyectada, los objetivos de esta, las alternativas consideradas a la misma, los principios de buena regulación seguidos en su elaboración y la inclusión del Anteproyecto en el Plan Anual Normativo 2018.
3. Contenido, análisis jurídico y descripción de la tramitación.
4. Impacto económico general y presupuestario, análisis de cargas administrativas y otros impactos: por razón de género; sobre la infancia, la adolescencia y la familia; y por razón de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

El Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, está motivado por la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español 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, cuyo objetivo principal es, según se desprende de sus considerandos 8 y 9, superar la aproximación limitada alcanzada en su día por la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y ampliarla a otros aspectos no solo de Derecho material de marcas sino también en relación con determinadas disposiciones de carácter procedimental.

Durante las últimas tres décadas, la armonización normativa comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; de la referida Directiva 2008/95/CE, que codificó la primera, lo que conllevó su derogación; y de la –ahora transpuesta– Directiva (UE) 2015/2436, que vino a refundir la segunda y, por tanto, a derogarla (aunque con efectos a partir del 15 de enero de 2019).

Junto a esta armonización legislativa, en este tiempo, la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) núm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, posteriormente codificado como Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y hoy de nuevo codificado como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, estableció un sistema de protección unitaria de marcas en toda Europa, que convive con los sistemas nacionales de registro de marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de protección de marcas en la Unión Europea es de carácter dual, ya que las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o Estados miembros que se desee.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que es objeto de la proyectada reforma, transpuso al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/104/CEE, hoy en su

versión refundida, Directiva 2008/95/CE. Asimismo, esta Ley incorporó gran parte de las normas que ahora impone la Directiva (UE) 2015/2436, en concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales. No obstante, dicha nueva Directiva también introduce nuevas disposiciones y en algunos campos normativos aporta soluciones distintas a las que en su día adoptó la Ley 17/2001, por lo que se ha hecho necesaria su modificación.

Según recoge la Memoria de análisis del impacto normativo que acompaña al Anteproyecto, se espera que la norma vaya a tener un impacto económico positivo. Así, los efectos favorables que traerán consigo las modificaciones de la Ley 17/2001 alcanzarán a todos los operadores jurídicos (pymes, Oficina Española de Patentes y Marcas, etc.).

En el ámbito de los trabajos del CES en materia estrictamente de propiedad indus-

trial, cabe destacar el Dictamen 2/2014, sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes. Además, este Consejo ha tenido la oportunidad de pronunciarse, en varias ocasiones, acerca de normas, sobre todo de carácter mercantil, con incidencia en el campo de la propiedad industrial, a través de diversos dictámenes tales como el Dictamen 1/2010, sobre el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible; el Dictamen 6/2013, sobre el Anteproyecto de Ley de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización; o el Dictamen 5/2014, sobre el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil.

Asimismo, el CES en algunos de sus informes ha abordado cuestiones relativas a la propiedad industrial. Entre estos destacan el Informe 5/2005, *El proceso de creación de empresas y el dinamismo empresarial*, y el Informe 2/2012, *La internacionalización de la empresa española como factor de competitividad*.

2. Contenido

El Anteproyecto de Ley sometido a dictamen se compone de un artículo único, que, a lo largo de cuarenta apartados, contiene diversas modificaciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM). Contiene, asimismo, una disposición adicional y una transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

El apartado **Uno** del artículo único modifica las reglas de legitimación para registrar signos distintivos (artículo 3 LM), simplificándolas y abriendo la misma a toda persona física o jurídica, incluidas las entidades de Derecho público, aunque el expediente remitido aclara que ello no es exigencia de la Directiva 2015/2436. Suprime de esa forma la casuística de la norma

vigente en relación con el requisito de la nacionalidad.

El apartado **Dos** modifica el modo de representación de la marca (artículo 4 LM) suprimiendo la exigencia de representabilidad gráfica de los signos y subrayando la finalidad de los mismos de permitir determinar claramente la protección que se brinda por el registro.

El apartado **Tres** introduce determinadas modificaciones en el listado de prohibiciones absolutas de registro (artículo 5 LM), concretamente dos: sistematiza las prohibiciones referidas a las denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia de productos, con remisión a la normativa comunitaria o nacional (nuevas letras h, i y j del artículo 5.1 LM), e introduce como nueva prohibición la de los signos que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, una obtención vegetal anterior registrada (letra k).

El apartado **Cuatro** lleva a cabo una adaptación terminológica a la Directiva (UE) 2015/2436 (en adelante, la Directiva) en la previsión sobre las marcas anteriores que suponen prohibiciones relativas de registro (artículo 6 LM), sustituyendo las referencias a la “marca comunitaria” de la vigente LM por la “marca de la Unión Europea” o “marca de la Unión”.

El apartado **Cinco** simplifica la regulación de la protección dispensada a signos distintivos anteriores suprimiendo la distinción actual entre la marca o el nombre comercial “notorios o renombrados” (artículo 8 LM) y dejando como sola categoría la del

renombrado en España, para las marcas nacionales, o en la Unión Europea para las marcas de la Unión, que añade a la LM.

El apartado **Seis** amplía las prohibiciones relativas que se regulan en el artículo 9 LM (“Otros derechos anteriores”) para incluir expresamente la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas según la legislación de la Unión Europea o nacional, cumpliéndose determinadas condiciones.

El apartado **Siete** simplifica la regulación en materia de restricción para el agente o representante de un tercero titular de una marca de registrarla a su nombre, eliminando las referencias a acuerdos internacionales (Convenio de París y OMC) (artículo 10.1 LM), en consonancia con la simplificación proyectada en las reglas de legitimación para registrar signos distintivos.

Ya en la fase de registro, el apartado **Ocho**, con fines de adaptación a la Directiva, da nueva redacción a dos de los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de marca (artículo 12.1, letras b y c LM), especialmente en relación a la suficiencia de la representación de la marca, para lo que el Anteproyecto remite al también modificado artículo 4.b) LM.

En relación con la oposición de terceros, el apartado **Nueve** modifica parcialmente la redacción del artículo 19 LM, en primer lugar para detallar los legitimados para oponerse en función de las diferentes causas, absolutas o relativas, de prohibición de registro (nuevo apartado 1 del artículo 19), e introduciendo, asimismo, la legitimación de

los licenciarios para presentar oposición; en segundo lugar, para permitir que las oposiciones puedan formularse con base en una pluralidad de derechos anteriores cuando pertenezcan al mismo titular, y contra la totalidad o una parte de los productos o servicios (nuevo apartado 3 del artículo 19). Según aclara la Memoria de análisis de impacto normativo, esto último constituye una previsión expresa de algo que la práctica ya había consolidado. Por último, el actual apartado 3 LM pasa a ser el apartado 4, incorporando en el mismo, entre quienes pueden presentar observaciones en el procedimiento, a los consejos reguladores u órganos rectores de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.

Por medio del apartado **Diez** se amplía, con cuatro nuevos apartados (3, 4, 5 y 6), el contenido del artículo 21 LM (“Suspensión de la solicitud”) que pasa a denominarse “Suspensión de la solicitud y examen de la oposición”. Se introducen con ello una serie de previsiones que, fundamentalmente, habilitan al solicitante del registro de marca a demandar del posible oponente titular de una marca anterior una prueba de uso efectivo de esta o de la existencia de causas justificativas de su falta. Dichas previsiones se aplicarán también cuando la marca anterior sea una marca de la Unión.

El apartado **Once** modifica la redacción del artículo 22 LM (“Resolución de la solicitud”) en sus apartados 1 y 4, en el primero de ellos para adaptar sus previsiones a los cambios proyectados en materia de oposi-

ción a la solicitud, y en el segundo para introducir los medios electrónicos en la expedición de los títulos.

En el apartado **Doce**, mediante una modificación del apartado 3 del artículo 23 (“Retirada, limitación y modificación de la solicitud”), se limita expresamente el pago de la tasa por limitación o modificación de la solicitud de registro de marca a los supuestos de voluntariedad del solicitante, excluyendo *sensu contrario* las derivadas de suspensiones de registro decretadas de oficio.

El apartado **Trece** modifica parcialmente el artículo 26 LM (letras a y b), sobre suspensión de los procedimientos de tramitación, para adaptarlo a las nuevas competencias que se prevén para la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) en materia de nulidad y caducidad, y la competencia de los órganos jurisdiccionales sobre estas figuras limitada a la vía de la reconvención.

Por su parte, el apartado **Catorce** modifica también parcialmente el artículo 27, sobre revisión de los actos en vía administrativa, en su apartado 3, para llevar a cabo idéntica adaptación en relación con las nuevas competencias de la OEPM (nuevo título VI sobre “Nulidad y caducidad de la marca”).

Mediante el apartado **Quince** se modifica el artículo 29.4 LM, en materia de notificaciones a quienes sean parte en un procedimiento ante la OEPM en el que actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España, para incorporar la posibilidad

de designar una dirección dentro del Espacio Económico Europeo. Asimismo, se actualiza la referencia a la Ley de Patentes.

Con el apartado **Dieciséis** se introduce un nuevo apartado 8 en el artículo 32 LM, sobre renovación de la marca, con la previsión de que en los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa por renovación pueda considerarse por la OEPM como una solicitud de renovación, según lo que se desarrolle reglamentariamente. Dicha previsión se introduce con fines de agilización del procedimiento.

Mediante el apartado **Diecisiete** se da nueva redacción al artículo 34 LM, que regula los derechos que confiere la titularidad de una marca, introduciendo varias y destacadas novedades:

- Se incorpora la previsión procedente del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco de la OMC, de salvaguardia de los derechos adquiridos por los titulares antes de determinadas fechas (de presentación de la solicitud de registro o de prioridad de la marca registrada), de manera que la eficacia de los derechos que confiere la marca debe entenderse sin perjuicio de aquellos (artículo 34.2, primer párrafo).
- Entre los actos que integran el *ius prohibendi* del titular de la marca registrada se incorpora la protección reforzada de las marcas renombradas (artículo 34.2.c), la utilización del signo como nombre comercial o como denomina-

ción social, o como parte de los mismos (artículo 34.3.d), la utilización del signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio (artículo 34.3.f), y la utilización del signo en la publicidad comparativa de forma que se vulnere la Directiva 2006/114/CE (artículo 34.3.g).

- Se mantiene, aun con otra formulación, la facultad del titular de la marca de prohibir no solo los actos directos de violación de la marca sino también los actos que puedan ser preparatorios de la misma (artículo 34.4).
- Con el fin de reforzar la lucha contra la falsificación de marcas, y dentro de las obligaciones asumidas en el marco de la OMC, se regula la posibilidad de impedir la introducción en España de mercancías procedentes de terceros países cuando esté registrada en nuestro país una marca respecto de la cual los signos de dichas mercancías importadas sean idénticos o virtualmente idénticos (nuevo apartado 5 del artículo 34).

En el apartado **Dieciocho** se modifica el artículo 35 LM, sobre reproducción de la marca en diccionarios, para introducir también los formatos electrónicos respecto de las previsiones que establece.

Mediante el apartado **Diecinueve** se modifica el artículo 37 LM, que regula las limitaciones del derecho de marca, introduciendo dos novedades: en primer lugar, la exclusión de la prohibición de uso por terceros del nombre o dirección (derecho de

uso inmune) se limita a las personas físicas (37.1.a); en segundo lugar, se establece expresamente 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.

Mediante el apartado **Veinte** se modifica el artículo 39 LM, sobre la obligación de uso de la marca registrada, añadiendo a las sanciones por su omisión los límites que establece la Ley, y precisándose los preceptos en que se recogen estos, por un lado; por otro, también se precisa el *dies a quo* a partir del cual comienza a correr el plazo de cinco años en que debe materializarse la obligación de uso, que será a partir del día en que el registro de la marca sea firme.

En materia de acciones civiles que puede ejercitar el titular del derecho de marca se introducen varios cambios (apartados **Veintiuno a Veinticuatro**):

Mediante el apartado **Veintiuno** se modifica el artículo 41.2 LM con el fin, según explica la Memoria de impacto normativo, de clarificar la redacción del supuesto en que, ejercitada la acción por violación de marca, dicha marca pudiera estar incurso en causa de caducidad. Desaparece asimismo en este precepto la referencia a la acción de declaración de caducidad por vía de reconvencción (que puede presentar el demandado en un proceso por violación de marca), que pasa a recogerse en el artículo 54.1, dentro del nuevo título VI proyectado.

Por medio del apartado **Veintidós** se introduce un nuevo artículo en la LM, el 41 bis, por el cual se regula la protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca.

Con el apartado **Veintitrés** se modifica el artículo 42, sobre los presupuestos de la indemnización por daños y perjuicios, adaptando la redacción de su apartado 1 a los cambios introducidos en materia de derechos conferidos por la marca (artículo 34).

Mediante el apartado **Veinticuatro** se modifica el artículo 43, apartados 2 y 3, LM, sobre reglas de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, clarificando algunos aspectos de la redacción.

El apartado **Veinticinco** modifica el artículo 47 LM, sobre transmisión de la marca, en su apartado 1, para especificar que la transmisión total de la empresa presumirá la de la marca en caso de que no se mencione expresamente.

Por medio del apartado **Veintiséis** se añaden dos nuevos apartados, el 7 y el 8, al artículo 48, sobre la licencia de marca, regulando el ejercicio de acciones y la intervención procesal de los licenciarios.

Mediante el apartado **Veintisiete** se reforma el título VI, relativo a la nulidad y caducidad de la marca, incorporando el cambio que la Memoria de análisis del impacto normativo califica como más importante en la legislación vigente de marcas. Así, se otorga competencia por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad (absoluta y relativa) y caducidad de las marcas, sin perjuicio de

que se reconoce la posibilidad de plantear una acción o pretensión de nulidad ante la Jurisdicción civil por medio de una demanda reconvenional dentro de un proceso por violación de marca.

Este cambio también motiva la modificación de la disposición adicional primera LM, que se lleva a cabo mediante el apartado **Treinta y ocho** del Anteproyecto) introduciendo un nuevo apartado 2 en la misma en el que se recoge esta competencia directa de la OEPM y por vía de reconvencción a la Jurisdicción civil.

Además, en el nuevo título VI se regula en detalle la legitimación para instar estas declaraciones y se establecen las directrices de su procedimiento administrativo, que tendrán su desarrollo posterior por vía reglamentaria. Se regula también la posibilidad de exigir prueba de uso de la marca a instancia del titular de la marca posterior, así como las consecuencias jurídicas de su falta total o parcial.

Con respecto a los efectos de la declaración de caducidad se incluye una modificación relevante de la normativa vigente de marcas consistente en que estos se retrotraen a la fecha de la solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvenional, según proceda, sin perjuicio de que en la resolución o sentencia que la declare se fije una fecha anterior.

Asimismo, al establecerse la competencia directa de la OEPM sobre la declaración de nulidad y caducidad, y al mismo tiempo mantenerse la competencia de los órganos jurisdiccionales sobre las mismas por vía de

reconvencción, el pre-legislador ha considerado necesario regular específicamente los efectos de la firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas. Entre otros efectos, se prevé expresamente la inadmisibilidad de las demandas de reconvencción por estas causas si ya hubiera recaído resolución firme de la OEPM con el mismo objeto, y se aplica el mismo criterio en caso inverso.

Mediante los apartados **Veintiocho** a **Treinta y cinco** se introducen una serie de modificaciones en varios artículos del título VII (artículos 62 y siguientes de la LM), sobre las marcas colectivas y las marcas de garantía.

En ambos tipos de marcas se suprime también como requisito la representación en forma gráfica, adaptándolo al de la representación que permita determinar el objeto de la protección dispensada a su titular (véase el contenido del apartado dos).

Además, 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 OEPM, o por los tribunales por vía de reconvencción, según proceda. En las causas de caducidad de las marcas colectivas se suprime la negativa arbitraria por parte del titular de la marca del uso de la misma a persona capacitada para ello o cualquier incumplimiento del Reglamento de uso, por no corresponderse con la regulación contenida en la Directiva.

En cuanto a 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 licenciatarios 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 ejercer una acción por violación de marca.

Por otro lado, desaparece la prohibición temporal de registrar marcas colectivas o de garantía canceladas, contenida en la normativa vigente, y en lo que atañe a la cesión de dichas marcas se permite la misma a personas que cumplan con los requisitos previstos para ser titulares de las mismas.

Mediante el apartado **Treinta y seis**, relativo a las “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 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, conforme a la modificación prevista por el propio Anteproyecto.

Por medio del apartado **Treinta y siete** se introducen determinadas modificaciones en el ámbito de las marcas de la Unión Europea.

La modificación del Reglamento (CE) núm. 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria [ac-

tualmente Reglamento (UE) 2017/1001] establece que toda solicitud de marca de la Unión Europea se presente únicamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, lo que hace necesario la modificación de la Ley de Marcas en vigor, que prevé la posibilidad de presentar estas marcas en la OEPM. Asimismo, se prevé la supresión de la tasa correspondiente.

Por último, de los restantes tres apartados del Anteproyecto, ya se ha hecho referencia al contenido del apartado **Treinta y ocho**, en relación con la disposición adicional primera LM. Por su parte, los apartados **Treinta y nueve** y **Cuarenta** contienen modificaciones, el primero de ellos, de adaptación terminológica en coherencia con otros cambios proyectados (la sustitución de los términos “notorios o renombrados” por el término “renombrados” en la disposición adicional decimocuarta), y el segundo, determinadas modificaciones en el anexo de tasas previsto por la disposición adicional segunda.

Disposición adicional única

Se efectúa de forma general una remisión a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, 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.

Disposición transitoria única

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

Respecto a la segunda cuestión, cabe señalar que la demora en la entrada en vigor de la competencia directa de la OEPM, para el conocimiento de las solicitudes de nulidad y caducidad de signos distintivos hasta el día 14 de enero de 2023, ha hecho necesario el establecimiento de una normativa transitoria que trata específicamente esta cuestión. Así, se dispone que hasta que la OEPM 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.

Disposición derogatoria única

Prevé la derogación, dejando a salvo lo dispuesto en la disposición transitoria única, de todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la futura Ley que se apruebe.

Disposiciones finales

En las disposiciones finales se recogen las siguientes cuestiones: la atribución competencial (disposición final primera), la incorporación al Derecho español de la Directiva europea 2015/2436 (disposición final segunda), la autorización al Gobierno para dictar normas en desarrollo de la Ley (disposición final tercera), la declaración de que la puesta en marcha de las medidas incorporadas mediante esta Ley no supondrá aumento del gasto público (disposición final cuarta) y la fijación de la entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día 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, en la versión introducida por la presente Ley, que lo hará el día 14 de enero de 2023 (disposición final quinta).

3. Observaciones generales

La protección de la propiedad industrial, y en particular de los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) resulta clave para promover la confianza y proteger las preferencias de los agentes económicos: empresas, consumidores y la sociedad en general, en tanto que favorecen una dinámica de transparencia en el tráfico mercantil que, a su vez, resulta esencial para el desarrollo de la actividad económica, basada en numerosas decisiones de inversión y de consumo.

El CES comparte, por ello, los grandes objetivos de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, cuya transposición es el objeto del Anteproyecto de Ley enviado a este órgano para su dictamen. Entre tales objetivos generales figura el de fomentar un correcto funcionamiento del mercado interior con el fin de impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas europeas, en particular las pequeñas y medianas, y ello mediante el objetivo más específico de facilitar la adquisición de marcas y su protección en la Unión y sus Estados miembros.

Para proveer a esos objetivos, y específicamente para facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, el legislador comunitario ha considerado que resultaba esencial aproximar en mayor medida las disposiciones de los Estados miembros, y no solo en el plano del Derecho material sino también en el de las nor-

mas de procedimiento, superando lo que consideraba una aproximación limitada propiciada por la anterior Directiva en esta materia, que resultó derogada.

El CES considera que el Anteproyecto de Ley dictaminado responde a dichos objetivos y estima que, en líneas generales, lleva a cabo una transposición correcta de la Directiva 2015/2436 (en adelante, la Directiva). Sin perjuicio de ello, en su opinión determinados aspectos del Anteproyecto serían susceptibles de mejora, tanto en lo que respecta a la transposición de la norma comunitaria como en algunas otras cuestiones de detalle que no necesariamente derivan de las obligaciones que impone su adaptación al Derecho interno.

Entre los instrumentos para atender a los mencionados objetivos, la Directiva prevé que “Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales, los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca”. En consecuencia el Anteproyecto de Ley, mediante el nuevo título VI que introduce y mediante la modificación de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, atribuye la competencia para declarar la nulidad y la caducidad a la OEPM, por vía directa, manteniendo la competencia de los órganos jurisdiccionales únicamente por vía de reconvencción en los procesos por violación de marca.

Lo anterior representa, como recuerda la propia Memoria de análisis de impacto normativo, el cambio más importante en la legislación vigente de marcas. En opinión del CES, en efecto, estamos ante una importante modificación en el actual modelo que puede tener consecuencias relevantes en la dinámica de resolución de las nulidades y caducidades de marcas. La transición desde un sistema, como el actual, basado en la decisión jurisdiccional acerca de estas vicisitudes de los derechos sobre una marca hacia otro en el que la competencia sobre su resolución recae de manera directa en un órgano administrativo, aun especializado, y si bien queda en pie la vía de recursos frente a sus resoluciones, conlleva nuevas e importantes exigencias para el órgano competente, la OEPM, en términos de operatividad, capacidad de examen y capacidad de gestión. Exigencias que deberán ser adecuadamente previstas en términos de medios humanos y materiales a fin de que pueda desempeñar su función con el necesario rigor, celeridad y seguridad jurídica de cara a los operadores en el tráfico mercantil, máxime teniendo en cuenta la complejidad que muchas veces revisten las cuestiones suscitadas en este tipo de procedimientos. No en vano, la propia Directiva prevé un plazo de transposición sensiblemente más largo, hasta enero de 2023, para dar tiempo a los Estados miembros a implementar los cambios necesarios.

El CES llama la atención sobre lo que considera que puede suponer una falta de correspondencia entre la relevancia que revisten estos cambios y la previsión de la

disposición final cuarta del Anteproyecto, según la cual la puesta en marcha de las medidas incorporadas mediante esta Ley no debe suponer aumento del gasto público, y en particular un incremento de los gastos globales de personal de la OEPM. La propia Memoria de impacto normativo parece matizar la viabilidad de esta previsión cuando alude a que “las complejas e importantes nuevas tareas que la Directiva ha impuesto aumentan las necesidades de personal especializado para este organismo”. Nuevas tareas que comprenden no solo las relativas a los procedimientos de nulidad y caducidad de las marcas registradas sino también la mejora en el examen de los productos y servicios solicitados y el examen de las nuevas prohibiciones absolutas de registro, así como la práctica de la prueba de uso. En ese nuevo escenario, la citada Memoria alude a la redistribución de efectivos pero también considera imprescindible “seguir recurriendo al reclutamiento de efectivos de conformidad con las tasas de reposición que establezcan las Leyes anuales de presupuestos generales del Estado”.

Por ello, con el fin de garantizar una cobertura suficiente de los costes asociados a las nuevas competencias y los nuevos servicios, que previsiblemente demandarán una adecuada dotación de medios materiales y humanos especializados (selección, adaptación en su caso, y formación de efectivos altamente cualificados), capaces de asumir labores que actualmente ejercen los jueces, en opinión del CES habría sido conveniente disponer,

en la Memoria que acompaña al Anteproyecto, de un estudio más pormenorizado de las previsiones de nuevos ingresos de la OEPM a través de las nuevas tasas proyectadas (de las que no se ha remitido a este Consejo el anexo que acompaña a la Ley), y de los costes que supondrá el ejercicio de las nuevas competencias, entre ellos los relacionados con la adecuada dotación de profesionales.

Dicho estudio habría permitido, asimismo, ponderar la cuantía de las nuevas tasas y valorar su adecuación teniendo en cuenta que estas exacciones deben establecerse para cubrir fielmente los costes que supone a la Administración la gestión de los trámites y procedimientos.

Por otra parte, considerando que la atribución de la competencia en materia de nulidad y caducidad de marcas por vía directa a la OEPM producirá cambios en las dinámicas procedimentales, el CES quiere llamar la atención sobre el impacto que ello pueda generar en relación con los consumidores y usuarios, especialmente cuando se trate de productos y servicios en ámbitos sensibles como, entre otros, el de los medicamentos.

Atendiendo a las anteriores consideraciones y dentro de este mismo ámbito de las nuevas competencias de la OEPM y del correspondiente procedimiento administrativo de solicitud de nulidad o caducidad de la marca, cuyas líneas directrices vienen reguladas en el nuevo título VI de la Ley, el CES considera que, con independencia del posterior desarrollo reglamen-

tario previsto, sería aconsejable modificar la disposición adicional quinta de la Ley 17/2001, relativa a los plazos de resolución de los procedimientos. Y ello para establecer que, en caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no resuelva en los plazos señalados los procedimientos administrativos, el sentido del silencio administrativo sea positivo, excepto en las oposiciones, recursos contra concesión y procedimientos administrativos de nulidad y caducidad, en los que, por desestimación presunta o silencio administrativo negativo, la oposición, recurso, solicitud de nulidad o caducidad de la marca efectuada se deberá tener por rechazada.

Asimismo, en el marco del nuevo procedimiento, y en relación con la revisión judicial de resoluciones administrativas directas de nulidad y caducidad, el CES estima que sería conveniente, a fin de asegurar la unidad de doctrina en estas materias, que las decisiones de la OEPM sobre nulidad y caducidad sean recurribles ante los mismos órganos jurisdiccionales especializados de lo mercantil que conocerán de estas cuestiones como consecuencia de una reconvención, en lugar de seguir la vía contencioso-administrativa.

En otro orden de cosas, el CES llama la atención acerca de que el artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436, relativo a la denominación y clasificación de los productos y servicios, no ha sido transpuesto por el Anteproyecto objeto de dictamen, ya que, según contempla la Memoria de

análisis del impacto normativo que lo acompaña, el referido precepto se incorporará al ordenamiento interno mediante la ulterior revisión del Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio). A juicio de este Consejo, con independencia de la citada previsión de transposición de la Directiva, sería deseable, en aras de una mayor seguridad jurídica, que el Anteproyecto incorporara la obligación del solicitante del registro de una marca de identificar con la suficiente claridad y precisión los productos y servicios para los que solicita la protección de la marca. Para ello, sería igualmente aconsejable tener en cuenta la última jurisprudencia comunitaria en relación con la denominación de productos y servicios.

En el plano formal, el CES considera que se debería haber aprovechado la modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, operada por el Anteproyecto, para adaptar algunos de sus preceptos a la legislación actual, por ejemplo en las menciones que esta realiza a la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas

y del procedimiento administrativo común, citando en su lugar las vigentes Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público, según proceda.

Asimismo, dado que se alude en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, ya derogada, el CES estima conveniente que se proceda a adaptar las cuestiones relativas a los medicamentos y productos sanitarios a la legislación vigente en aquello que sea necesario.

Por último, el CES quiere recordar la necesidad de respetar los plazos fijados en las directivas comunitarias para la transposición de sus disposiciones, a la hora de elaborar y presentar las correspondientes iniciativas legislativas para su adaptación al Derecho interno. En este sentido, la Directiva objeto de transposición mediante el Anteproyecto sometido a dictamen obliga a los Estados miembros a poner en vigor las normas para dar cumplimiento al grueso de su articulado a más tardar el 14 de enero de 2019, a excepción de su artículo 45, para el que fija como plazo límite el 14 de enero de 2023.

4. Observaciones particulares

Apartado 21 del Anteproyecto (modificación del artículo 41.2 LM)

En la nueva redacción de este artículo que propone el Anteproyecto se prevé la posibilidad de que, ante una acción por violación de marca, el demandado solicite al demandante titular de la marca que acredite el uso de la misma para los productos y servicios para los que esta se registró y en los que se fundamentó la acción. Por otra parte, en la redacción vigente de este apartado 2 del artículo 41, se indica expresamente que, a los efectos de lo dispuesto en dicho artículo, la marca se entendería registrada únicamente para los productos y servicios para los que se había acreditado el uso.

A la vista de ello, en opinión del CES sería conveniente reflejar de manera expresa que, a los efectos que se regulan en este artículo, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.

Apartado 27 del Anteproyecto (nuevo artículo 59)

El artículo 59 del nuevo título VI (Nulidad y caducidad de la marca) que el Anteproyecto incorpora en Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, regula el examen de la solicitud de nulidad y caducidad de la marca. El apartado tercero de dicho precepto se refiere, exclusivamente, a solici-

tudes de nulidad, en cuyo procedimiento el afectado por la solicitud puede exigir al solicitante que aporte prueba de uso de su marca anterior, en la que base la solicitud de nulidad. En tales casos, la Directiva (UE) 2015/2436, que se transpone, exige que la prueba de uso se refiera a los últimos cinco años desde que se presenta la solicitud de nulidad, pero cuando la marca anterior hubiera estado registrada durante más de cinco años, la prueba de uso debe aportarse también por el periodo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada.

Esa prueba de uso, en ese segundo periodo, solo la exige la Directiva (UE) 2015/2436 en solicitudes de nulidad en las que el afectado por la solicitud cuestione el uso de la marca del solicitante, pero no en solicitudes de caducidad directas.

En consecuencia, el CES considera que convendría que se aclarase dicha circunstancia, ya que la redacción propuesta en el Anteproyecto resulta confusa y podría dar lugar a equívocos y a una transposición incorrecta de la Directiva (UE) 2015/2436 respecto a las solicitudes de caducidad directas. A juicio de este Consejo, sería aconsejable modificar la redacción del citado apartado tercero del artículo 59, así como la de los apartados 4 y 5 de dicho precepto, para la mejor comprensión de estos y adaptación a la finalidad expuesta.

5. Conclusiones

El CES considera que el Anteproyecto de Ley dictaminado lleva a cabo, en líneas generales, una transposición correcta de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, sin perjuicio de las observaciones de carácter general y particular que se han expuesto.

Madrid, 19 de septiembre de 2018

Vº. Bº El Presidente
Marcos Peña Pinto

La Secretaria General
Soledad Córdova Garrido