

Sobre el Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Sobre el Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en 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 20 de marzo de 2019 los siguientes dictámenes:

1. Antecedentes

Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

El 22 de febrero de 2019 entró en el Consejo Económico y Social 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, en el plazo de urgencia, sobre el Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución 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 precedente inmediato de esta solicitud remite al Dictamen CES 4/2018, aprobado en la sesión ordinaria del Pleno de 19 de septiembre de ese año, que fue solicitado por el mismo Departamento, en aquella ocasión, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y a cuyos antecedentes descriptivos del historial normativo comunitario en materia de marcas que motivaba la citada modificación debe remitirse el presente dictamen.

La reforma de la Ley de Marcas a la que se refería aquella consulta se ha materializado mediante la aprobación del 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, convalidado por Resolución de 22 de enero de 2019 del Congreso de los Diputados.

Dicha reforma atendía a la necesidad de transponer 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. Por su parte, el objetivo central de tal Directiva estriba, como se recoge en sus considerandos, en 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 procedimiento.

En su Dictamen 4/2018, el CES consideró que el Anteproyecto de Ley consultado respondía a los objetivos de la Directiva objeto de transposición, el más general de fomentar un correcto funcionamiento del mercado interior, y el más específico de facilitar la adquisición de marcas y su protección, facilitando el registro en toda la Unión así como su gestión. El CES, asimismo, estimaba que, en líneas generales, se llevaba a cabo una transposición correcta de la Directiva 2015/2436, sin perjuicio de considerar que determinados aspectos del Anteproyecto eran susceptibles de mejora, tanto en lo que respecta a la transposición de la norma comunitaria como en algunas otras cuestiones que no necesariamente derivaban de su adaptación al derecho interno, valoración que después desarrollaba en una serie de observaciones de carácter general y particular al articulado del Anteproyecto.

La presente solicitud de dictamen se inscribe en la necesidad consiguiente, una vez reformada la Ley de Marcas, de modificar el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se desarrolla y aplica esta, con la finalidad de adaptarlo a las modificaciones operadas en sede legal. El objeto principal, por tanto, del Proyecto de Real Decreto remitido al CES es llevar a cabo el desarrollo reglamentario de los cambios que la transposición de la citada Directiva 2015/2436 al Ordenamiento español ha supuesto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y como tal se ampara en la autorización al Gobierno contenida en las normas de rango

legal (Ley 17/2001 y Real Decreto-ley 23/2018 que la modifica) para su desarrollo y aplicación.

El Proyecto de Real Decreto remitido para dictamen venía acompañado de la Memoria del análisis de impacto normativo que resulta preceptiva según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, desarrollada por el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, y responde a la estructura en los distintos apartados exigida por tales normas. Dicha Memoria afirma la producción de efectos positivos sobre la economía en general, al fomentar el comercio y la mejora de la competencia, y también apunta a determinados efectos desde el punto de vista de las cargas administrativas y de los presupuestos. Por el contrario, concluye que el Proyecto carece de otros impactos.

Simultáneamente a la elaboración del presente dictamen, el CES se ha pronunciado también acerca del Proyecto de Orden que regula los plazos máximos de los procedimientos en materia de marcas, a solicitud asimismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

El 1 de marzo de 2019 entró en el Consejo Económico y Social escrito del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el que se solicitaba, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1.2 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo Económico y So-

cial, que el CES emitiera dictamen sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en 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.

Mediante 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, se transpuso al Derecho interno, entre otras, 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. Esto ha implicado una importante reforma de la Ley de Marcas, sobre la que el CES tuvo ocasión de emitir opinión en su Dictamen 4/2018. Este Consejo ha dictaminado, simultáneamente, el Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de dicha Ley de Marcas.

La transposición de la Directiva anteriormente citada ha supuesto introducir en el ordenamiento jurídico español nuevos trámites y procedimientos en el registro y mantenimiento del derecho de marcas que no estaban previstos en la Ley de Marcas, siendo por ello preciso establecer, mediante la presente norma objeto de dictamen, los plazos máximos de resolución de estos procedimientos, en cumplimiento del artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. En este punto, hay que tener también en consideración el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, que prevé que los plazos máximos de resolución de los distintos procedimientos de marcas podrán establecerse, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y

Marcas, por Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El Proyecto de Orden remitido para dictamen viene acompañado de la preceptiva Memoria de análisis de impacto normativo en la que se afirma que la norma fomentará la creatividad empresarial y la protección de los signos distintivos con sus consiguientes beneficios económicos.

2. Contenido

Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

El Proyecto de Real Decreto sometido a dictamen se compone de un artículo único, que, a lo largo de veintiocho apartados, contiene otras tantas modificaciones del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, que aprobó el Reglamento de la Ley de Marcas (en adelante, el *RM*). Contiene, asimismo, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El apartado **Uno** del artículo único modifica las letras b), c), y d) del apartado 1, y añade un nuevo apartado 3, en el artículo 1 del *RM*, relativo al contenido de la solicitud de registro, para adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley. Las modificaciones recaen en aspectos parciales como la denominación a incluir por el solicitante cuando sea una entidad de Derecho público (recordar, al respecto, que la reforma de la Ley de Marcas abrió la legitimación para re-

gistrar signos distintivos a toda persona física o jurídica, incluidas las entidades de Derecho público); la inclusión del Espacio Económico Europeo para la designación de domicilio a efectos de notificaciones en determinados casos; y la posibilidad de incluir en la solicitud una reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso del signo solicitado.

El apartado **Dos** introduce una nueva redacción del artículo 2 del *RM* derivada del cambio operado en la Ley, en la que se ha modificado el modo de representación de la marca suprimiendo la exigencia de representabilidad gráfica de los signos distintivos y subrayando su finalidad de permitir determinar claramente la protección que se brinda por el registro. En consecuencia, como recuerda la Memoria que acompaña al Proyecto, se introduce en este apartado una de las principales novedades de esta reforma, consistente en la regulación específica de los distintos tipos de marcas (artículo

2.3 del RM en la nueva redacción proyectada). Asimismo, la nueva tipología de marcas impone modificaciones en relación con los elementos que debe incluir la publicación de las solicitudes de registro y con respecto de las menciones que deben inscribirse en el Registro de Marcas.

El apartado **Tres** da una nueva redacción al artículo 3 del RM, relativo a la lista de productos y servicios para los que se solicitan los registros de marcas, en el sentido de garantizar que estos puedan ser identificados con la suficiente claridad y precisión como para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan determinar con exactitud el grado de protección buscado. Para ello, como recuerda la Memoria, se ha optado por incorporar literalmente al RM lo establecido en el artículo 39 de la Directiva 2015/2436.

El apartado **Cuatro** modifica la redacción de los dos apartados del artículo 6 del RM, relativo a la reivindicación del derecho de prioridad de una o varias solicitudes anteriores. En el apartado 1 del artículo desaparece la exigencia de certificado de la fecha de presentación de la solicitud anterior; en el apartado 2 se introduce la previsión de que la copia de la solicitud anterior certificada por la oficina de origen pueda obtenerse de una biblioteca digital aceptada por ambas oficinas.

El apartado **Cinco** modifica la redacción de las letras b) y c) del artículo 8.1 del RM, sustituyendo, respectivamente, las referencias a las “indicaciones” que permitan identificar al solicitante por “la información” que

permita identificarlo, y a la “reproducción” de la marca por la “representación” de la marca que cumpla con los requisitos de la Ley.

El apartado **Seis** da una nueva redacción al artículo 10 del RM, relativo al examen de la legitimación del solicitante, para suprimir la referencia a que la marca respecto de la que el solicitante de registro no puede ser titular sea una marca “en España”, de manera acorde con los cambios operados en la Ley.

El apartado **Siete** introduce varias modificaciones en los apartados 2 y 3 del artículo 16 del RM, que regula la publicación de la solicitud de registro de la marca. En el apartado 2 modifica la letra d) para adaptarla a diferentes tipos posibles de representación de la marca, y añade una letra h) nueva en previsión de determinados supuestos de descripción de la marca. En el apartado 3 parece que lleva a cabo simples ajustes de terminología en relación con las marcas comunitarias, que ahora son marcas de la Unión Europea.

El apartado **Ocho** introduce varias modificaciones en los apartados 1, 2 y 3, y se añaden dos nuevos apartados, 4 y 5, en el artículo 17 del RM, que regula la presentación y el contenido del escrito de oposición al registro de una marca. Por un lado, sustituye la referencia a la persona que se considere perjudicada por la legitimación que deberá reunir el oponente según la Ley; se eliminan requisitos burocráticos, como la exigencia de presentar el escrito de oposición “por duplicado”; desaparece la referencia a que la marca anterior sea “notoria”, quedando solo

en renombrada; se incluye la previsión de quién puede presentar oposición cuando una marca anterior tenga más de un titular; y los supuestos de oposición por un licenciario de marca.

En el apartado **Nueve** se introducen algunas novedades en relación con la presentación de pruebas y documentos que acompañen al escrito de oposición, regulada en el artículo 18 del RM. Entre estas, destaca principalmente la concerniente a que se establece que lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del nuevo artículo 60 de este Reglamento, relativo a la fundamentación de la solicitud de nulidad o caducidad de una marca, será de aplicación a la presentación de pruebas en el trámite de oposición (nuevo apartado cuarto del artículo 18 del RM). El citado apartado segundo, dispone que cuando los elementos de prueba relativos a la presentación o registro de la solicitud de nulidad o caducidad de una marca a que se refieren las letras b), c), d), f) y h) del apartado primero de dicho precepto obren en una base de datos oficial accesible en línea de forma gratuita y en idioma español, la parte que presente la solicitud de nulidad de una marca podrá aportar esas pruebas haciendo referencia a dicha base de datos. Por su parte, dicho apartado tercero establece que el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer mediante resolución las especificaciones técnicas, formatos y soportes en los que los interesados habrán de presentar sus pruebas en apoyo de su solicitud de nulidad o caducidad de una marca.

En el apartado **Diez** se introduce novedosamente que en el escrito de la contestación al suspenso del expediente decretado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (regulado en el artículo 21 del RM), el solicitante podrá también solicitar que el titular de la marca oponente pruebe el uso de la misma conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el cual dispone que a instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. Este, por último dispone que a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El apartado **Once** introduce en el RM un nuevo artículo 21 bis que desarrolla la prueba de uso que el titular de la marca solicitada puede pedir al oponente que impugne su registro, siempre que dicha prueba de uso fuera legalmente exigible en ese momento con arreglo a las disposiciones de la Ley. En el caso de que la marca no haya sido usada también se establece la posibilidad de acreditar la existencia de causas justificativas de la falta de uso. Se regula además la forma en la que se puede solicitar esta

prueba de uso, su contenido y alcance, así como el momento en que puede solicitarse y el plazo (1 mes) que tiene el oponente para presentar alegaciones y observaciones una vez recibida.

En el apartado **Doce** se dispone principalmente que, en el ámbito de la resolución del expediente, regulado en el artículo 22 del RM, transcurrido el plazo prescrito para la contestación al suspenso, o en su caso los plazos previstos en los apartados 2 y 7 del artículo 21 bis, hayan contestado o no los interesados, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá el expediente, acordando la concesión o denegación total o parcial del registro de la marca, especificando, sucintamente, los motivos en que se funda dicha resolución. La referencia que se hace al transcurso de los plazos previstos en los apartados 2 y 7 del artículo 21 bis resulta novedosa.

El apartado **Trece** lleva a cabo modificaciones en una serie de denominaciones contenidas en el artículo 23 del RM relativo a la publicación del registro de la marca. Así, se modifican las denominaciones de marca comunitaria por marca de la Unión europea y Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Y ello, como consecuencia de la necesaria adaptación a la terminología utilizada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015.

En el apartado **Catorce** se introducen una serie de modificaciones en el artículo 24

del RM relativo a la expedición del título de registro de la marca. Entre estas destaca que se establece, novedosamente, que la expedición, por parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, del título de registro de la marca, cuya publicación ya ha sido ordenada, se hará de forma electrónica.

El apartado **Quince** modifica el artículo 25 del RM, que se ocupa de regular el aviso de la expiración del registro de la marca. Así, se establece que la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá informar al titular de la marca de la próxima expiración del registro en el nuevo plazo de los —al menos— seis meses anteriores a dicha expiración (la redacción vigente de dicho precepto del RM dispone que dicha información deberá realizarse dentro de los ocho meses anteriores a la expiración del registro de la marca) Además, se dispone novedosamente que la Oficina Española de Patentes y Marcas no incurrirá en responsabilidad alguna por la ausencia de dicha información al titular de la marca.

El apartado **Dieciséis** incluye un nuevo apartado cuarto en el artículo 26 del RM que regula la presentación y el contenido de la solicitud de renovación del registro de la marca. Dicho novedoso apartado establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 32.8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el pago de la tasa de renovación se considerará una solicitud de renovación total de la marca si dicho pago se efectúa electrónicamente y en el documento que a tal efecto habilite la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta modalidad de re-

novación solo podrá efectuarse en el plazo de los seis meses anteriores a la expiración del registro y si no hay modificación del titular registral o de los demás datos registrales de la marca.

En el apartado **Diecisiete** se modifica el apartado sexto del artículo 34 del RM relativo al procedimiento de inscripción del cambio de titularidad o de cualquier otra modificación de derechos sobre la marca. Así, dicho apartado sexto dispone ahora que la Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá transmisiones a favor de entidades que, por carecer de personalidad jurídica, no puedan ser titulares de marcas conforme a lo previsto en el artículo 3. 1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta nueva redacción ya no contempla la prohibición de inscribir transmisiones a favor de personas físicas que, conforme a lo previsto en dicho precepto, no puedan ser titulares de marcas.

En el apartado **Dieciocho** se operan modificaciones en el artículo 36 del RM sobre la renuncia total o parcial de la marca, con la única finalidad de establecer que las remisiones que la redacción actual del mismo hace al artículo 57 de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se hagan ahora al artículo 56 de la misma.

Mediante el apartado **Diecinueve** se modifica el artículo 39 del RM, relativo a los nombres comerciales, para introducir en el mismo un nuevo apartado segundo que viene a desplazar al actual y vigente segundo, convirtiéndole en el tercero. Dicho novedoso apartado segundo dispone que los

nombres comerciales se ajustaran a las previsiones del artículo 2 del RM de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del mismo texto normativo. Además, este establece que a estos efectos, la representación de los mismos podrá presentarse en soporte electrónico de vídeo o audio.

Mediante el apartado **Veinte** se incorporan las modificaciones pertinentes para la adecuación al Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, consistentes, fundamentalmente, en la sustitución de marca comunitaria por marca de la Unión, tanto en el enunciado del título VII, como en la redacción del artículo 42.

Los apartados **Veintiuno** a **Veintiséis**, por su parte, introducen modificaciones relativas a las disposiciones generales sobre los procedimientos con el fin de adecuar la reforma reglamentaria a la Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Concretamente, en estos apartados se modifica la regulación de las comunicaciones de los interesados y las normas referentes a la conservación de los expedientes (artículos 49, 50, 52, 54 y 55). Asimismo, y en congruencia con la nueva regulación establecida en la Ley 17/2001, de Marcas, se modifica la normativa relacionada con la representación de los interesados (artículo 56).

El apartado **Veintisiete** introduce un nuevo título IX, (“Solicitud de nulidad y caducidad”) con el fin de adaptar el RM a la modificación introducida en la Ley 17/2001 y que otorga la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En él

(artículos 58 a 63) se regula el contenido de la solicitud de nulidad o caducidad, las pruebas, hechos y alegaciones que el solicitante deberá aportar para fundamentar su solicitud, así como las causas de su inadmisión. También se detalla el procedimiento que deberá seguirse para realizar el examen de fondo de las solicitudes de nulidad o caducidad, la posibilidad de solicitar la prueba de uso durante el mismo y cuándo podrá acordarse la suspensión y el sobreseimiento de estas solicitudes.

El apartado **Veintiocho** modifica la disposición adicional tercera para adaptar la regulación del cómputo de plazos a lo establecido en la Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

Disposición transitoria única

Establece que lo dispuesto en los apartados 10 y 11 del artículo único (artículos 21.2 frase final y 21 bis) no será de aplicación a los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto de modificación del RM.

Disposición derogatoria única

Establece la derogación de todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en Real Decreto una vez que este sea aprobado.

Disposiciones finales

Se incluyen tres disposiciones finales. La primera recoge el título competencial; la se-

gunda reconoce y valida la incorporación al derecho nacional de la norma contenida en el artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436; la tercera establece la entrada en vigor fijada en el día siguiente al de su publicación en el BOE, excepto para lo previsto en el apartado veintisiete del artículo único (nuevo título IX), que lo hará el 14 de enero de 2023).

Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

El Proyecto de Orden Ministerial sometido a dictamen se compone de un artículo y una disposición final única.

El **artículo 1** enumera todos los plazos máximos de resolución de los procedimientos de signos distintivos, cuales son:

- a) Registro de signos distintivos: doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores. Si se acordara la apertura de un periodo de prueba para acreditar el uso de una marca oponente, veinticuatro meses.
- b) Renovación de signos distintivos: ocho meses si no se produjera ningún suspenso y doce meses en caso contrario.
- c) Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos o de asientos registrales: seis meses si no concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.

- d) Restablecimiento de derechos: seis meses.
- e) Transformación de registros internacionales: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca internacional ya concedida en España, y el establecido para el procedimiento de registro de signos distintivos, en caso contrario.
- f) Transformación de marcas de la Unión: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca de la Unión ya registrada y el establecido para el procedimiento de registro de signos distintivos en caso contrario. En este caso, el plazo se computará desde la fecha en la que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- g) Solicitud de nulidad: veinticuatro meses.
- h) Solicitud de caducidad: veinte meses.
- i) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté sometido a un plazo específico de resolución: veinte meses.

El mismo, además, dispone que los citados plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes.

Por otro lado, este precepto establece que en virtud de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, el vencimiento de los mencionados plazos máximos sin que se haya notificado resolución expresa, determinará la legitimación del interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Finalmente, la **Disposición final única** señala que la orden ministerial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

3. Observaciones

Al Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

La protección de los signos distintivos es una pieza esencial de la actuación dirigida a asegurar la libre competencia en el mercado y prevenir prácticas de competencia desleal.

En ese sentido, aporta un mecanismo de garantía para las decisiones de emprendimiento, inversión y consumo contribuyendo a la transparencia del tráfico mercantil, al dinamismo de la economía y a la generación de riqueza, aspectos básicos que recordó el Consejo Económico y Social (CES) en su Dictamen 4/2018 sobre el Anteproyecto de Ley

de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En dicho dictamen, el CES realizó además una serie de consideraciones, tanto de carácter general como particular, acerca de determinados aspectos del Anteproyecto que eran susceptibles de mejora, que no han tenido reflejo, en su gran mayoría, en 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. A juicio del CES, dichas consideraciones apuntan a algunas cuestiones ciertamente relevantes que se deberían tener en cuenta en futuras revisiones del marco legal en materia de marcas.

Una de tales cuestiones se centra en la vía de recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en los procedimientos de nulidad y caducidad. La aplicación del nuevo sistema basado en la competencia directa de la OEPM llevará a que existan dos órdenes jurisdiccionales con competencias sobre el fondo de estas controversias: el Civil, a través de los juzgados especializados de lo Mercantil, que las mantiene en las reconveniones ante demandas por violación del derecho de marca, y en el futuro también el Orden Contencioso-Administrativo a través de la vía de recursos ante las resoluciones de la Oficina en esta materia.

Sin entrar a enjuiciar la naturaleza de las normas materiales que serán de aplicación en estos procesos, fundamentalmente la Ley y el Reglamento de Marcas, el CES sí desea

llamar la atención sobre el hecho de que a lo largo del tiempo se ha conformado un acervo de doctrina jurisprudencial mercantil sobre estas materias que, precisamente por su carácter especializado, ha de ponerse debidamente en valor. En este sentido, el CES considera necesario que en la implementación efectiva del nuevo modelo se asegure el grado de especialización que reclama un tipo de controversias usuales y fundamentales en el tráfico mercantil privado, con el fin de garantizar un sistema coherente basado en la unidad de doctrina jurisdiccional en este terreno.

Un eje central de las observaciones del CES en su dictamen al Anteproyecto de Ley se situaba en la necesidad de que los cambios operados en la Ley de Marcas, y que conllevan nuevas e importantes exigencias para la OEPM en términos de operatividad, capacidad de examen y de gestión, fueran adecuadamente previstos en términos de medios humanos y materiales.

En la Memoria de análisis del impacto normativo que acompaña al Proyecto de Real Decreto se constata la preocupación por dotar a la OEPM de personal especializado, detallando, en el apartado de impacto presupuestario, los canales a través de los cuales se tratará de cubrir. Concretamente, se menciona el reclutamiento de efectivos de conformidad con las tasas de reposición que establezcan las leyes anuales de presupuestos generales del estado, las ofertas de empleo público, así como mediante la redistribución de efectivos y cobertura de vacantes.

Dada la trascendencia de esta cuestión, el CES confía en que se dote a la OEPM, por los mecanismos que se estimen más adecuados, de los efectivos especializados necesarios para que esta pueda desempeñar con rigor, celeridad y seguridad jurídica las nuevas competencias que le han sido atribuidas, y en especial, aquéllas cuya entrada en vigor es inminente, como la práctica de la prueba de uso, una vez que se apruebe la reforma del Reglamento.

En este sentido, hubiera sido deseable, en opinión del CES, un estudio más detallado en la Memoria sobre la previsión de los casos de prueba de uso (como sí se hace para los procedimientos de nulidad y caducidad), a fin de garantizar que la OEPM cuente con una adecuada dotación de profesionales.

Todo ello teniendo en cuenta, además, que, de la citada Memoria, se desprende una estructura de ingresos y costes de la OEPM que permite entender que cuenta con recursos suficientes, en términos de medios humanos y materiales, para hacer frente adecuadamente a las nuevas e importantes exigencias que le confiere la reformada Ley de Marcas y su Reglamento de ejecución.

Ya en otro orden de consideraciones, el sistema de protección de marcas basado en un registro público de las mismas y en órganos administrativos y jurisdiccionales garantes del cumplimiento de los derechos y las obligaciones que se derivan, debe reunir los necesarios elementos de generalidad y flexibilidad para ofrecer soluciones satisfactorias a un universo muy heterogéneo de operadores mercantiles, que abarcan desde grandes

corporaciones a pymes y microempresas, incluyendo a comerciantes individuales.

En la reforma del Derecho de marcas, el legislador comunitario ha apostado, entre otras cosas, por promover una adquisición del derecho sobre una marca que resulte más eficiente y expeditiva, en los términos que emplea la propia Directiva 2015/2436, y para ello ha resuelto armonizar los sistemas nacionales, entre otros aspectos atribuyendo las declaraciones de nulidad y caducidad de marcas a órganos y procedimientos administrativos que deberán reunir esas notas. Herramientas como las nuevas competencias de las oficinas nacionales en estos procedimientos, o como la prueba de uso susceptible de ser exigida al oponente de una solicitud de registro de marca, tienen como finalidad evitar determinadas situaciones o prácticas en las que no se da la necesaria correspondencia entre la titularidad de una marca (con el derecho de uso exclusivo que comporta) y la protección de los bienes y productos que aparenta representar, y que por tanto no puede ser merecedora de la protección dispensada por el Ordenamiento jurídico.

La eliminación de monopolios injustificados constituye un fin necesario, sin duda, por cuanto conecta inequívocamente con el interés general, estando, por ello, en la base misma del sistema de protección, y en ese sentido el CES lo comparte plenamente.

Sin perjuicio de ello, sin embargo, este Consejo considera conveniente llamar la atención sobre el hecho de que las nuevas competencias administrativas en materia de

examen y decisión de fondo sobre el derecho a la marca, que se ejercerán fundamentalmente en los procedimientos de nulidad y caducidad desde enero de 2023, pueden comportar una mayor carga de gestión y mayores costes para todo tipo de empresas, y por tanto también para las pymes, que representan más del 95 por 100 del tejido empresarial en España. Es previsible, en efecto, que las futuras solicitudes de nulidad y caducidad en vía administrativa, o las más inmediatas exigencias en el caso de la prueba de un uso efectivo a los eventuales oponentes (dado que la vigencia de estas se iniciará una vez publicada oficialmente la reforma del Reglamento de ejecución de la Ley), vean aumentar su frecuencia.

En ese contexto, afirmar que se van a reducir las cargas administrativas como consecuencia de la sustitución del procedimiento judicial por el administrativo en las nulidades y caducidades directas, no resulta compartible. En ambos sistemas la actividad de las partes de preparación de alegaciones será la misma, como tampoco es previsible que se vaya a poder prescindir de figuras profesionales con un nivel suficiente de conocimientos jurídicos. Por el contrario, sí resulta previsible un incremento de costes económicos para algunos pequeños operadores desde el momento en que las tasas judiciales en estos casos rigen para las personas jurídicas pero no para las físicas, mientras que en el nuevo sistema de cauce administrativo la nueva tasa será exigible a todas las personas.

Como tampoco se puede compartir la afirmación genérica, recogida en la Memoria de análisis de impactos, de que los cambios permitirán obtener con prontitud las marcas al haberse eliminado cargas administrativas. Al respecto, cabe afirmar que el procedimiento de registro de marca no ha cambiado excepto en el hecho de que se puede requerir del oponente una prueba de uso en determinados supuestos, lo que en todo caso parece añadir una carga para este que alargará los procedimientos.

Por otra parte, en el caso de las solicitudes de nulidad o de caducidad, no parece excesivo prever que, al resultar más económico y simple, será también más frecuente que se soliciten nulidades o caducidades injustificadas. Ello obligará, entre otras, a muchas pequeñas empresas y comerciantes a asumir pruebas documentales, o de otro tipo, que pueden resultar gravosas, a fin de acreditar la conformidad a derecho o la vigencia de las correspondientes marcas. Costes de una actividad probatoria que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad en sede judicial mediante la figura de la condena en costas, no serían recuperables aunque prospere la posición jurídica del titular en cuestión en el correspondiente procedimiento administrativo.

Los elementos novedosos incorporados, en su mayor medida, por la transposición de la Directiva responden, como ya hemos anticipado, a legítimos objetivos de política legislativa que el legislador comunitario ha adoptado, debiéndose proceder a la adaptación de los mismos al Ordenamiento interno.

Ahora bien, en opinión del CES, la adecuada y completa transposición de la norma comunitaria al Derecho interno no debería excluir la adopción de medidas susceptibles de atenuar el impacto de estos nuevos procedimientos y trámites en el tejido empresarial, en especial de las pymes y microempresas, habilitando márgenes temporales que les permitan asumir estos cambios y eliminando de esa manera los riesgos de incerteza o inseguridad que se pueden producir.

Riesgos a los que no es ajena la propia OEPM, que se va a ver confrontada a la necesidad de disponer de medios suficientes y de personal convenientemente capacitado en relación con los trámites de examen de la oposición al registro de una marca en los que el solicitante, eventualmente, pida al oponente una prueba de uso efectivo de la marca anterior o de la concurrencia de causas justificativas para su falta de uso.

Por lo expuesto, a juicio de este CES sería aconsejable tener en cuenta estas consideraciones a la hora de establecer los plazos en los procedimientos, previendo una duración suficiente especialmente en algunos de ellos. Así, en el caso de la prueba de uso efectivo de las marcas anteriores en oposición, el oponente requerido para tal prueba contaría con un plazo de tiempo que se estima escaso para hacer frente a la recopilación de información y documentación relevante, entre otras cargas atinentes a su defensa. Por ello, en opinión de este Consejo, el plazo que el Proyecto de Real Decreto establece en un mes (artículo 21 bis, nuevo, del Reglamento)

debería ampliarse como mínimo a dos meses, a fin de permitir una adecuada actividad probatoria por parte del oponente.

El CES, por otra parte, estima oportuno realizar las siguientes consideraciones relativas a la Memoria de análisis del impacto normativo que acompaña al Proyecto de Real Decreto.

Por un lado, los datos aportados sobre la estructura de ingresos y gastos de la OEPM muestran un resultado superavitario, en el que los ingresos por tasas superan, en una cantidad importante, los costes relativos a las actividades de tramitación en materia de marcas que le son propios. A juicio del CES, sería aconsejable ajustar dicha estructura aproximando todo lo posible los ingresos a los costes efectivos de los servicios prestados por la Oficina, ya que esa y no otra es la finalidad de las tasas como figura tributaria.

Precisamente por ello, el CES, como ya expresó en su Dictamen 4/2018 sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Marcas, considera que habría sido conveniente incluir en la Memoria un estudio más pormenorizado de las previsiones de nuevos ingresos de la OEPM que incluyera las nuevas tasas proyectadas, y de los costes que supondrá el ejercicio de las nuevas competencias. Dicho estudio habría permitido, asimismo, ponderar la cuantía de las nuevas tasas y valorar su adecuación, teniendo en cuenta que, como se ha mencionado, estas exacciones deben establecerse para cubrir fielmente los costes que supone a la Administración la gestión de los trámites y procedimientos.

Finalmente, el CES quiere hacer constar que en la Memoria no se menciona la remisión de los comentarios y observaciones emitidas sobre el mismo por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, a pesar de que fueron enviados en plazo y forma.

Al Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

El Proyecto de Orden se dirige a completar la regulación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos sobre marcas, incorporando los relativos al nuevo procedimiento administrativo en relación con la nulidad y la caducidad, y en relación con la prueba de uso de la marca oponente, sobre los ya contemplados en la Ley 17/2001, en su disposición adicional quinta. En relación con los plazos máximos en los nuevos procedimientos, el CES estima oportuno hacer, al menos, dos órdenes de consideraciones.

Por un lado, desde el punto de vista jurídico-formal, llama la atención sobre el carácter no exhaustivo en que va a quedar el elenco de plazos contenido en la norma de rango legal, la Ley 17/2001, de Marcas, en su disposición adicional quinta, pese a lo reciente de la reforma llevada a cabo, y a que la misma obedece al cambio de modelo impulsado desde el Derecho comunitario, que, precisamente, descansa entre otros aspectos sobre un novedoso procedimiento adminis-

trativo de nulidad y caducidad. Lo anterior no plantea, desde luego, un problema de fondo por cuanto queda asegurada la regulación completa de la materia mediante un mecanismo usual de ejecución normativa, pero sí cabe pensar que añade una innecesaria complejidad a una ordenación ya de por sí compleja por el amplio abanico de duraciones de los plazos que establece.

Por otra parte, habría sido deseable, asimismo, contar con una explicación suficiente, en la Memoria de análisis de impacto normativo que acompaña a la Orden, de los criterios seguidos para la fijación de tales plazos, situados en la parte superior del rango de duraciones previstas (veinticuatro y veinte meses, respectivamente).

Ya en un plano material, pero en conexión con el anterior, el CES considera que no aparece suficientemente justificada la diferencia entre la duración máxima del procedimiento de registro de signos distintivos, que, en el caso de que se acuerde la apertura de un periodo de prueba del uso, puede llegar hasta los veinticuatro meses, y el plazo dado al oponente a dicha solicitud para probar tal uso, a requerimiento del solicitante de registro, que es de un solo mes, evidenciando una descompensación no fundamentada, como se ha mencionado. En este sentido, además, el CES considera necesario, y así lo ha expresado en las observaciones del dictamen al Proyecto de Real Decreto formuladas con anterioridad, la ampliación de este último plazo.

Por otra parte, el CES considera conveniente recordar que en su Dictamen 4/2018

sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Marcas señaló que, dentro del ámbito del procedimiento administrativo de solicitud de nulidad o caducidad de la marca, sería oportuno establecer que, en caso de que la OEPM no resuelva en los plazos señalados, el sentido del silencio administrativo sea positivo, con algunas excepciones en las que, por desestimación presunta o silencio administrativo negativo, la oposición, recurso, soli-

cidad de nulidad o caducidad de la marca efectuada se deberá tener por rechazada. En este terreno, el CES llama la atención acerca de que la redacción del apartado segundo del artículo primero del Proyecto de Orden puede inducir a confusión ya que parece situar en el mismo plano el silencio administrativo y la desestimación presunta, que tienen efectos diferentes, por lo que en su opinión sería conveniente aclarar la redacción de este precepto.

4. Conclusiones

El CES remite las conclusiones de los presentes dictámenes a las observaciones anteriormente realizadas, respectivamente, al Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de

la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y al Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en dicha Ley.

Madrid, 20 de marzo de 2019

Vº. Bº El Presidente
Marcos Peña Pinto

La Secretaria General
Soledad Córdova Garrido