



CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A INFORME

Acto que se certifica: Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 27 de septiembre de 2018, por el que se ha aprobado el siguiente:

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 24 de julio de 2018, procedente de la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia, tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial, a efectos de evacuación del correspondiente informe conforme a lo dispuesto en el artículo 561.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

2.- La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión de 6 de septiembre de 2018, designó Ponente de este informe al Vocal don José Antonio Ballesteros Pascual.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CGPJ

3.- La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio), tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a "*[n]ormas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales*" (apartado 6 del art. 561.1 LOPJ).

4.- Atendiendo a este dictado, en aras a una correcta interpretación del alcance y sentido de la potestad consultiva que allí se prevé a favor de este Consejo, y considerado el contenido del Anteproyecto remitido, el informe que se emite se centrará en el examen y alcance de las normas sustantivas



con el señalado alcance y de las normas procesales que en él se incluyen específicamente.

5.- Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

6.- El Anteproyecto de Ley que se somete a informe (en adelante, AL, ALM o el Anteproyecto) tiene por objeto, esencialmente, la incorporación al ordenamiento español de las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 336, de 23.12.2015) –en adelante, Directiva 2015/2436, la Directiva o DM-, que es tributaria de las conclusiones del Consejo adoptadas el 25 de mayo de 2010 –subsiguientes a su vez a la evaluación del funcionamiento global del sistema de marcas en el conjunto de Europa llevada a cabo por la Comisión que se encuentra recogida en su Comunicación de 16 de julio de 2008, titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa»-, en las que solicitaba a la Comisión que presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009) –hoy codificado como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea (DOUE L 154 de 16.6.2017), RMUE, en lo sucesivo-, y de 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 (DO L 299 de 8.11.2008), que constituye la versión codificada de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, esta última incorporada al ordenamiento español a través de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), que ahora es objeto de reforma.

7.- En el Considerando (8) de la Directiva 2105/2436 se justifica la regulación que contiene en la necesidad de *«[s]uperar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas»*; si bien a continuación, en el



Considerando (9), se precisa el alcance de esta armonización indicando que *«[C]on el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Derecho material sino también las normas de procedimiento. Para ello, es preciso hacer coincidir las principales normas procedimentales en el ámbito del registro de las marcas de la Unión en los Estados miembros y en el sistema de marcas de la Unión. En lo que atañe a los procedimientos en virtud del Derecho nacional, basta con establecer principios generales, dejando a los Estados miembros la libertad para establecer normas más específicas»*.

8.- La norma europea, en la línea apuntada por las Conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, tiene por finalidad lograr la pacífica convivencia de los sistemas de marcas nacionales y el sistema establecido a escala de la Unión, lo que constituye la piedra angular del enfoque que esta da a la protección de la propiedad intelectual [Considerando (3) DM]. De ahí que la revisión que lleva a cabo de la Directiva anterior (Directiva 2008/95/CE) incluya medidas orientadas a hacerla más coherente con el Reglamento (CE) nº 207/2009 –que en la actualidad debe entenderse referido al Reglamento nº 2017/1001- y a reducir de este modo los puntos de divergencia existentes en el sistema de marcas de Europa en su conjunto manteniendo, a la vez, la protección que ofrece la marca nacional como una opción atractiva para los solicitantes. En tal contexto, la Directiva 2015/2436 garantiza la relación complementaria entre el sistema de marcas de la Unión y los sistemas de marcas nacionales [Considerando (5)].

9.- En este marco, el AL tiene como objetivos, según explica la MAIN, además de dar cumplimiento a las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 25 de mayo de 2010, superar la aproximación limitada de las legislaciones de la Unión Europea alcanzada por la Directiva 2008/95 y ampliarla a otros aspectos del Derecho material y procedimental de marcas, con la pretensión de conseguir una armonización legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión, reduciendo las zonas de divergencia en el conjunto del sistema de marcas en la Unión Europea.

10.- El contenido de la proyectada reforma de la LM responde, por tanto, a la necesidad de incorporar las disposiciones de la Directiva 2015/2436, con la subsiguiente armonización legislativa perseguida por esta no solo respecto de la protección de las marcas nacionales, sino también entre los sistemas nacionales y el sistema de la Unión recogido en los Reglamentos europeos, del que es trasunto en gran medida la norma de derecho derivado que ahora es objeto de transposición. Y esta regulación alcanza



tanto a aspectos de derecho material como a aspectos procedimentales, en la medida en que este contenido normativo viene impuesto por la finalidad armonizadora perseguida.

11.- Este alcance y contenido de la reforma propuesta condiciona a su vez el alcance y contenido del presente informe, que ha de situarse dentro del ámbito material de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial que recoge el artículo 561.1 de la LOPJ. De este modo, este órgano de gobierno del Poder Judicial ha de pronunciarse, desde luego, sobre aquellos aspectos del Anteproyecto que afectan a la organización, competencia y funcionamiento de los Tribunales, así como aquellos de naturaleza procesal o vinculados a los procedimientos de tutela del derecho marcario; pero también ha de atender a aquellos otros aspectos que, aun cuando afectan de forma directa a la vertiente material del derecho de marcas, inciden en su tutela jurisdiccional o tienen un alcance constitucional, como sucede con el régimen de legitimación, con el contenido de las acciones, excepciones y, en general, medios de defensa, y con todos aquellos que en mayor o menor medida se encuentran vinculados al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, así como a los principios de procedimiento que forman parte de las garantías constitucionalmente reconocidas. Todo ello, sin olvidar que, por imperativo del principio de colaboración institucional, el objeto del informe se ha de extender a la manera en que el prelegislador, en aquellos aspectos relacionados con los anteriores, lleva a cabo la incorporación al ordenamiento interno de la norma europea, en el marco de la declarada finalidad armonizadora y de coordinación de los sistemas marcarios nacionales y el sistema de la Unión Europea.

III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

12.- El Anteproyecto sometido a informe consta de un único artículo, dividido en cuarenta apartados, en los que se modifican determinados artículos de la Ley de Marcas, se introducen nuevos preceptos, se da nueva redacción al Título VI de la Ley, se modifican las disposiciones adicionales primera y decimocuarta y el anexo de tasas previsto por la disposición adicional segunda.

13.- Consta también de una disposición adicional única, que tiene por objeto adaptar las referencias a la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común; de una disposición transitoria única, en la que se establece el régimen transitorio; de una disposición



derogatoria única; y de cinco disposiciones finales, referidas, respectivamente, al título competencial, a la incorporación del Derecho de la Unión Europea; al desarrollo de la Ley; al gasto público; y a la entrada en vigor del texto proyectado.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

I

14.- La Directiva 2015/2436 que es objeto de transposición por el ALM es el resultado, hasta ahora, del proceso normativo armonizador del derecho de marcas en la Unión Europea, que se inició con 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, la cual reguló fundamentalmente aquellos aspectos que afectaban en mayor medida al funcionamiento del mercado interior, como los relativos a los signos que pueden constituir una marca, a las prohibiciones absolutas y relativas de registro de la marca, a los derechos conferidos por ella y sus limitaciones, a las licencias, a la denominada prescripción por tolerancia, al uso obligatorio de la marca y a las causas de caducidad y nulidad de la marca.

15.- Como es sabido, en paralelo a este proceso de armonización legislativa tuvo lugar la creación y regulación del derecho de marca comunitaria por el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Tanto la Directiva 89/104 como el Reglamento nº 40/94 fueron objeto de ulteriores modificaciones y versiones codificadas: la primera fue seguida de la Directiva 2008/95/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 1995, que codificó la Directiva 89/104 y sus posteriores modificaciones; y el segundo dio paso al Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre marca comunitaria, versión codificada del Reglamento anterior y sus ulteriores modificaciones.

16.- Este proceso de elaboración normativa ha culminado hasta el presente con la Directiva 2015/2436 y con el Reglamento (UE) nº 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, sobre marca de la Unión Europea, que ha sido seguido del Reglamento 2017/1001, que contiene la versión codificada del anterior y sus modificaciones.

17.- Las reformas que introduce la Directiva 2015/2436 en el régimen armonizado del derecho de marcas se encuentran acompasadas a las que se han llevado a cabo en los Reglamentos europeos sobre la marca europea,



ahora consolidadas en el Reglamento nº 2017/1001. Se trata, como se ha venido indicando, no solo de lograr un mayor grado de armonización en el derecho marcario, sino también de aproximar esta regulación armonizada al sistema de marca europea. En esa línea, se persigue colmar las lagunas de armonización material y procedimental advertidas en la Directiva anterior para lograr una equilibrada coexistencia en el mercado único de los derechos de propiedad intelectual e industrial de normas de diferentes fuentes de producción normativa en el grado imprescindible para el establecimiento y correcto funcionamiento del mercado interior único conforme al artículo 114.1 TFUE. Al mismo tiempo, se tiende a facilitar la cohabitación entre marcas nacionales, que incluyen las marcas internacionales registradas en un Estado miembro, y la marcas de la Unión, en pacífica convivencia. De este modo, se persigue modernizar el derecho de marcas modificando disposiciones obsoletas, eliminando ambigüedades y aclarando el alcance y las limitaciones del derecho de marcas, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, se pretende mejorar los medios para luchar contra la falsificación de mercancías en tránsito en el territorio de la Unión Europea, y facilitar la cooperación entre las oficinas de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, en sus siglas en inglés, antigua OAMI) para lograr una mayor y mejor convergencia de sus prácticas y el desarrollo de instrumentos comunes.

18.- Las reformas que introducen los instrumentos normativos europeos afectan, en primer término, a la noción misma de marca. La Directiva 2008/95 reservaba el concepto de marca a todo signo que pudiera ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras (incluidos los nombres de personas), los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, siempre que tales signos fueran apropiados para distinguir los productos o los servicios e indicar el origen empresarial de los mismos. Conforme al artículo 3 de la Directiva 2015/2436, pueden constituir una marca todos los signos, solos o combinados con otros, que sean apropiados para cumplir la función esencial indicadora del origen empresarial de productos y servicios y que sean apropiados para ser representados en el registro de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares. El concepto de marca, por tanto, además de caracterizarse por la aptitud distintiva, que requiere la penetrabilidad por cualquiera de los sentidos y la posibilidad de retención intelectual y mental objetiva y duradera, prescinde del requisito de la representación gráfica para erigirse sobre el de la susceptibilidad de la representación por cualquier medio, no necesariamente gráfico, que



permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada al titular a la luz de la evolución de la ciencia y de la técnica, especialmente de las denominadas nuevas tecnologías. Se abre el paso de este modo, *expressis verbis*, al registro de las marcas sonoras, lo que facilita superar las divergencias entre la OAMI (actual EUIPO), que ha sido proclive a facilitar su registro, y algunas oficinas nacionales, como la española, que tiende a denegarlo.

19.- La nueva Directiva introduce, por otra parte, novedades relevantes en materia de prohibiciones de registro que, caso de no ser atendidas, constituyen causas de nulidad de la marca. De este modo, se asimilan las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas a efectos de prohibiciones absoluta y relativa de registro [artículos 4.1.i) y 5.3.c)], así como las denominaciones tradicionales de vinos, especialidades tradicionales y las denominaciones de obtenciones vegetales [artículo 4.1.j), k) y l)]. Más relevante es la inclusión como obligatoria de la causa de nulidad de la marca cuando el solicitante haya efectuado de mala fe su solicitud de registro, manteniéndose la libertad de los Estados miembros de disponer que se deniegue el registro de las marcas solicitadas de mala fe (artículo 4.4). Se incorpora, por otra parte, como motivo de oposición al registro la solicitud injustificada de registro de una marca como propia por parte del agente o representante sin autorización del titular [artículo 5.3.b)].

20.- Es significativa también la modificación que el artículo 6 introduce en el artículo 14 de la Directiva de 2008, por cuanto en los casos de solicitud de registro de una marca de la Unión mediante reivindicación de antigüedad de una marca registrada, bien nacional, bien internacional con efectos en el Estado miembro concernido, ulteriormente objeto de renuncia o extinguida, podrá declararse la nulidad o caducidad de la marca en la que se base la reivindicación de antigüedad *a posteriori* siempre que la nulidad o caducidad se hubieran podido declarar en el momento de la renuncia o extinción, supuesto en que la antigüedad dejará de surtir efecto. El artículo 8 contempla también una singular retroacción al prever que en caso de solicitud de nulidad basada en una marca anterior, no prosperará la pretensión si no hubiera prosperado en la fecha de solicitud del registro, o en su caso, de prioridad, de la marca posterior, bien porque la marca anterior no había adquirido todavía distintividad sobrevenida (*secondary meaning*), en aquellos casos en los que la marca anterior carecía de carácter distintivo concreto –signos extremadamente complejos o, en el otro extremo, signos banales- o se trataba de una marca constituida exclusivamente por un signo descriptivo o vulgarizado, bien porque no había adquirido el grado de distintividad suficiente para generar riesgo de



confusión, o no había adquirido el carácter de renombre, tratándose de marcas renombradas.

21.- Por otra parte, y aun cuando no se trasladada con claridad al articulado la dicción del Considerando (18) –que precisa que *«[P]rocede establecer que solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos y servicios. La utilización del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de Derecho nacional»-*, de los apartados segundo y sexto del artículo 10 se colige la voluntad del legislador europeo de circunscribir las prohibiciones de uso, sin perjuicio de derechos de terceros, a la función esencial indicadora del origen empresarial de los productos y servicios. Parece quedar superada de esta forma la discusión, que se mantuvo abierta durante la vigencia de las Directivas 89/104 y 2008/96, acerca de si el derecho de exclusiva que confiere el registro de la marca alcanzaba exclusivamente a actos realizados por el tercero con finalidad distintiva, recogándose ahora la línea interpretativa mantenida por el Tribunal de Justicia conforme a la cual la infracción de la marca solo se produce mediante el empleo por un tercero de un signo a título de marca (SSTJUE de 23 de febrero de 1999, as. C-63/97, BMW ECLI:EU:C:1999:160; de 14 de mayo de 2002, as C-2/00, Hölterhoff, ECLI:EU:C:2002:468; de 12 de noviembre de 2002, as C-206/01, Arsenal, ECLI:EU:C:2002:651; y de 21 de noviembre de 2002, as C-23/01, Robelco, ECLI:EU:C:2002:706, entre otras).

22.- En línea con lo anterior, el artículo 14.1 c), al regular la limitación de los efectos de la marca, dispone que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, *«[d]e la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio»*. Se entiende que en estos casos el tercero no usa la marca ajena con fines distintivos de sus propios o servicios y no habrá, en consecuencia, infracción marcaria.

23.- Se hace una salvaguarda expresa de las disposiciones aplicables de los Estados miembros relativas a la protección contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los distintivos cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre (artículo 10.6).



24.- También en lo relativo al contenido del derecho es igualmente relevante la precisión de que el derecho de marca se entiende sin perjuicio de derechos previos (artículo 10.2 y 4), en la línea ya apuntada por el artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 15 de abril de 1994 (ADPIC). Y más relevante es –y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá–, tanto la desaparición de las marcas notorias, quedando únicamente las marcas renombradas como objeto de protección especial, como la eliminación del carácter facultativo para los Estados miembros de la protección de la marca de renombre, de modo que el titular de la misma podrá ejercitar el *ius prohibendi* frente al uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de que si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que está registrada la marca, siempre que con el uso del signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para el carácter distintivo o para el renombre (artículo 10.2.c).

25.- Es igualmente novedosa la prohibición de la utilización del signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social (artículo 10.3.d); prohibición que, sin embargo –y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá–, debe entenderse circunscrita a los supuestos en los que el uso del signo se realice con finalidad distintiva, tal y como puntualiza el Considerando (19), pues en otro caso se estará en realidad ante un uso con la finalidad de identificar una sociedad o establecimiento mercantil, y no en puridad con la finalidad de identificar productos y servicios, sin relevancia marcaria, por lo tanto, como puso de relieve el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de septiembre de 2007 [as. C-17/06, Céline (ECLI:EU:C:2007:497)]. En todo caso, queda a salvo la facultad que el artículo 10.6 atribuye a los Estados miembros de extender la protección de la marca frente al uso del signo sin finalidad distintiva, siempre que se haya utilizado sin justa causa y se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o dicho uso fuera perjudicial para el carácter distintivo o el renombre.

26.- También como prohibición de uso diferente al de finalidad distintiva se incluye en la enumeración ejemplificativa del artículo 10.3 la utilización desleal del signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006). Esta, en su Considerando (15), precisa que el



uso del signo distintivo de un tercero respetando las condiciones establecidas en la Directiva no atenta contra el derecho exclusivo, «*[p]uesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos –los diferentes productos y servicios– y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva*». Tal es la idea que se recoge asimismo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, plasmada en las sentencias de 25 de octubre de 2001 (as. C-112/99, Toshiba, ECLI:EU:C:2001:566), de 23 de febrero de 2006, (as. C-59/05, Siemens, ECLI:EU:C:2006:147) y de 12 de junio de 2008 (as. C-533/06, Holdings, ECLI:EU:C:2008:339).

27.- El *ius prohibendi* se orienta también a ofrecer protección contra la piratería industrial y comercial, satisfaciendo de ese modo la exigencia del artículo V del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio adoptado en el marco de la OMC (GATT de 1994). Conforme al artículo 10.4 de la Directiva 2015/2436, el titular de la marca puede impedir cautelar y preventivamente la entrada de mercancías en tránsito, incluidos los embalajes, sin que sean despachadas a libre práctica en el Estado miembro en el que esté registrada la marca, que provengan de terceros Estados y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esas mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. Ahora bien, esta protección está condicionada a que en el procedimiento por violación de marca iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 29.6.2013), el declarante o el titular de las mercancías acredite que el titular marcario no tiene derecho a prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final. Se sigue de este modo la doctrina establecida en las SSTJUE de 1 de diciembre de 2011, en los asuntos acumulados C-446/09, Koninklijke, y C-495/09, Nokia (ECLI:EU:C:2011:796), conforme a la cual, para que las mercancías procedentes de un tercer Estado que sean una imitación de un producto protegido por un derecho de marca en la Unión Europea o una copia de un producto protegido en la Unión por un derecho de autor puedan ser calificadas de mercancías falsificadas o piratas no basta su introducción en el territorio aduanero de la Unión bajo un régimen suspensivo, sino que es preciso que se acredite que están destinadas a una comercialización en la Unión Europea. La regla responde a la necesidad de evitar obstrucciones desproporcionadas al tránsito de las mercancías en general y en particular de los medicamentos genéricos, habida cuenta de la similitud entre marcas



que puede provocar la Denominación Común Internacional de los principios activos de los medicamentos.

28.- La protección se extiende asimismo a la prohibición de los actos preparatorios en relación con el uso de embalajes y soportes en los que se coloca la marca (artículo 11). Alcanza también a la reproducción de las marcas en diccionarios, enciclopedias y obras de consulta similar, con la obligatoria indicación en ellas de que se trata de una marca registrada, en orden a evitar la caducidad de la marca por vulgarización imputable al titular (artículo 12), y se extiende al registro injustificado de la marca a nombre del agente o representante del titular, permitiendo al titular oponerse al registro y obtener el registro a su nombre (artículo 13).

29.- Entre las novedades que afectan a los límites del derecho de marca se encuentra la relativa al uso por tercero de su propio nombre, que ahora se restringe al de las personas físicas, quedando excluidas las denominaciones sociales (artículo 14.1.a), contraviniendo de esta forma, sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que hasta ahora ha predicado la aplicación de la limitación también a las denominaciones de las personas jurídicas (SSTJUE 16 de noviembre de 2004, as. C-245/02, Anseuser-Busch Inc., ECLI:EU:C:2004:717, y Céline, cit.). Y se incluye asimismo la limitación para impedir el uso de signos o indicaciones carentes de aptitud distintiva en abstracto -signos genéricos y distintivos- (artículo 14.1.b).

30.- Es igualmente novedoso el artículo 18 de la Directiva, que establece la protección del titular de una marca registrada posterior en los procesos de violación de marcas. Conforme a su apartado primero, en las acciones por violación de una marca nacional registrada anterior, el titular no podrá prohibir la utilización de una marca nacional registrada posterior si esta no pudiera declararse nula por haber adquirido de forma sobrevenida carácter distintivo, haber adquirido de forma sobrevenida renombre, o se hubiera consolidado relativamente en los casos de prescripción por tolerancia en el uso o por falta de prueba del mismo por parte del titular de la marca anterior. Y tratándose de marca de la Unión registrada posterior (artículo 18.2), si esta *no* pudiere declararse nula -así debe ser rectamente entendido el precepto, no obstante el aparente error de traducción en la versión española de la Directiva- por causa de nulidad relativa, por prescripción por tolerancia o por falta de prueba de uso. En estos casos, el titular de la marca posterior no podrá prohibir el uso de la marca anterior en las acciones por violación, aunque la marca anterior no pueda oponerse a la marca posterior, produciéndose, por tanto, efectos exclusivamente *inter partes* y no con carácter *erga omnes*.



31.- En la regulación de la marca como objeto de propiedad, derechos reales, de negocios jurídicos y de ejecución forzosa, las novedades que se introducen en los artículos 22 al 26 atienden al carácter de bien inmaterial de valor económico patrimonial que presenta la marca, así como a su autonomía –su consideración individual o separada- y a su accesoriad, en tanto que integrante del patrimonio empresarial y mercantil en los casos de venta, arrendamiento, fusiones, escisiones, segregaciones o cesiones globales de activo y pasivo. Especial significación tiene el reconocimiento de la legitimación del licenciario en defensa de sus intereses implicados en las acciones de violación de la marca licenciada (artículo 25.3 y 4). Este, salvo consentimiento del licenciante –y por tanto, como legitimado *ad causam* por apoderamiento-, carece de legitimación para interponer acciones por violación de la marca, si bien podrá intervenir en el proceso como interesado con objeto de ser resarcido de los daños que la violación del derecho de marca le haya originado, en un ejemplo de intervención procesal adhesiva. Excepcionalmente, el licenciario exclusivo ostentará legitimación por sustitución en los casos en que en titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro del plazo ejercitado (artículo 25.4).

32.- Las novedades son especialmente significativas en lo que atañe a las cuestiones y aspectos procedimentales. Además de aquellos aspectos referidos a los requisitos de la solicitud, en particular la exigencia de la identificación de los productos y servicios para los que se solicita la marca (artículo 39), recogiendo la jurisprudencia sentada por la STJUE de 19 de junio de 2012 (asunto C-307/10, IP Translator, ECLI:EU:C:2012:361), y la regla, ya fijada jurisprudencialmente (cfr. STS 2 de julio de 2013, ECLI:ES:TS:2013:3871, entre otras), conforme a la cual no se considerarán similares entre sí los productos y servicios por el hecho de figurar en una misma clase de la clasificación de Niza, ni distintos entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de dicha clasificación (artículo 39.7), se establece la obligación de que los Estados miembros limiten el examen de oficio a las prohibiciones absolutas de registro (artículo 4, 5 y 43); también la posibilidad de que los terceros formulen observaciones en el procedimiento de solicitud de registro (artículo 40); se incluye la previsión de que el procedimiento de oposición al registro ha de establecerse por la legislación de cada Estado miembro (artículo 43); y, lo que es singularmente relevante, la obligación que se impone a los Estados miembros de, sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales, establecer un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas nacionales la



declaración de caducidad o de nulidad de la marca (artículo 45). Para llevar a efecto esta obligación, se articulan dos plazos máximos de transposición de las disposiciones de la Directiva: el primero, con carácter general, se sitúa en el 14 de enero de 2019, en tanto que se pospone hasta el 14 de enero de 2013 el plazo para poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al artículo 45, esto es, a la obligación de articular los procedimientos administrativos de nulidad y de caducidad.

II

33.- La reforma proyectada introduce en el articulado de la LM aquellas modificaciones que vienen impuestas por la obligada transposición de la Directiva, cuyas disposiciones incorpora, en términos generales –si bien con las puntualizaciones y observaciones que más adelante se expondrán, en las que, como se verá, cobra especial virtualidad el tratamiento que el prelegislador hace de las acciones de nulidad y de caducidad de la marca-, adecuadamente, en particular aquellas de carácter material y que afectan a la noción, al contenido material y a los límites del derecho de marca, al régimen de prohibiciones de registro, absolutas y relativas, a las causas de nulidad –absolutas y relativas-, a la caducidad, a la marca como objeto de propiedad, al procedimiento de solicitud de registro y de oposición, así como de declaración de nulidad y de caducidad, y a las marcas colectivas, de certificación y de garantía, así como a la duración y renovación del registro; aspectos muchos de los cuales ya se encontraban incorporados en la LM y en su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. El prelegislador ha optado por seguir una técnica de transposición que tiende a respetar en el mayor grado posible la literalidad de los preceptos de la norma europea, trasladando en gran medida el tenor literal de sus disposiciones, lo que, si bien supone renunciar a cierta autonomía en la incorporación de la norma supranacional al ordenamiento interno, redundará en beneficio de la seguridad en orden al cumplimiento de la obligación de incorporación al Derecho nacional de las disposiciones del legislador europeo.

34.- De este modo, el ALM incorpora la nueva caracterización del derecho de marca impuesta por la normativa europea, que, como más arriba se ha indicado, prescinde del requisito de la representación gráfica (artículo 4 ALM, en relación con el artículo 3 DM), lo que tiene reflejo en todos aquellos preceptos de la Ley que aludían a dicho requisito, en los que igualmente desaparece para acomodarse a la actual caracterización del concepto de marca. En materia de prohibiciones absolutas o motivos de denegación



absolutos (artículo 5 ALM) -que de no observarse darán lugar a la correspondiente causa de nulidad absoluta-, se recoge el régimen de protección cualificada de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales y denominaciones de obtenciones vegetales que se contiene en el artículo 4 DM, e incluye la precisión de su apartado cuarto, que deja a salvo de la prohibición absoluta de registro los casos de adquisición sobrevenida del carácter distintivo. En las prohibiciones relativas (artículo 6 ALM) se incorpora la definición uniforme del concepto de "*marca anterior*", a los efectos de los motivos de denegación contemplados, que se contiene en el artículo 5.2 DM. El artículo 8 ALM responde a la desaparición del concepto de marca notoria y se acomoda al concepto de marca renombrada que se desprende del artículo 5.3 a) DM. El nuevo apartado tercero del artículo 9 ALM obedece a la incorporación del motivo de prohibición relativo referido a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas anteriores previsto en el artículo 5.3 c) DM, en tanto que la nueva redacción que se da al artículo 10.1 ALM reproduce literalmente la letra b) de ese mismo artículo 5.3 en lo atinente a la prohibición relativa que afecta al registro de marcas por agentes o representantes sin el consentimiento de su titular.

35.- Por su parte, las modificaciones introducidas en el artículo 19 de la Ley, referido a la oposición de terceros en el procedimiento de registro, se orientan a trasladar al mismo la regla del artículo 43.2 DM, que determina quiénes son los legitimados para formular oposición, en función del motivo de denegación –absoluto o relativo- con base al cual se formule la oposición, así como del fundamento de la oposición. La modificación del artículo 21 de la Ley, que pasa a denominarse "Suspensión de la solicitud y examen de la oposición", recoge lo dispuesto en el artículo 44.1 DM, que, pese a su título, regula la prueba por el titular de la marca que ha formulado la oposición, y a instancia del solicitante del registro o de prioridad de la marca posterior, del uso efectivo de la marca anterior en el plazo quinquenal exigido por el artículo 16 DM, y se regula el tratamiento de dicha prueba.

36.- En lo relativo a los derechos concedidos por la marca, el artículo 34 de la Ley, en la redacción propuesta, incorpora en su literalidad los apartados primero, segundo y tercero del artículo 10 DM, y con ellos se delimita el alcance del *ius prohibendi* que se integra en el contenido del derecho de marca. Se incluye también la protección frente a la importación de productos no despachados a libre práctica que provengan de terceros países y que contengan sin autorización un signo idéntico a la marca registrada para esos productos, en los términos previstos en el apartado cuarto del mismo artículo 10 DM. La nueva redacción del artículo 35 de la LM recoge,



por su parte, el artículo 12 DM, referido a la reproducción de la marca en diccionarios, en tanto que con la modificación del artículo 37 se incorporan las limitaciones del derecho de marca en los términos que se establecen en el artículo 14 DM, en particular en lo relativo a la limitación del *ius prohibendi* respecto del uso en el tráfico económico del nombre o dirección de las personas físicas, cuando el uso es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, en la línea marcada por la jurisprudencia del TJUE.

37.- Con la modificación del artículo 39 LM, relativo al uso de la marca, se reproduce casi en su literalidad el artículo 16 DM, y con ello la obligación del uso efectivo de la marca por el titular como presupuesto necesario para beneficiarse del régimen de protección marcaria, mientras que con la modificación del apartado segundo del artículo 41 de la Ley se incorpora el artículo 17 DM, que, dentro de los límites del derecho de marca, contempla la falta de uso, y la subsiguiente caducidad de la marca, como defensa ante una acción de violación de la marca. Y el artículo 18 DM, que, como se ha visto, regula la protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos por violación de marca, se incorpora a través del nuevo artículo 41 *bis*, con la misma denominación.

38.- Por su parte, con la modificación del apartado primero del artículo 47 LM, sobre la cesión de la marca por virtud de la transmisión de empresa, se recogen los términos del artículo 22.2 DM, y la introducción de los apartados 7 y 8 del artículo 48 obedece a la incorporación de las reglas sobre legitimación de los licenciatarios establecidas en el artículo 25.3 y 4 del artículo 25 DM, también de aplicación para las marcas colectivas (artículo 34 DM y artículo 76 LM, en el texto proyectado).

39.- En el nuevo Título VI, sobre la nulidad y la caducidad de la marca (artículos 51 y siguientes), se incorporan a la LM las disposiciones de la Directiva relativas a los procedimientos de nulidad y caducidad, acordes con los preceptos que regulan las causas de nulidad absoluta y relativa y la caducidad de la marca (artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 y 20 de la Ley, en relación con los artículos 45, 46 y 47 DM), conforme a la configuración que el prelegislador ha hecho de las acciones de nulidad y de caducidad de la marca a la hora de dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 45.1 de la Directiva.

40.- De este modo, se articula un procedimiento administrativo de declaración de nulidad y de caducidad ante la OEPM, en el que serán oponibles las excepciones y medios de defensa basados en la adquisición de



carácter distintivo de la marca registrada antes de la presentación de la solicitud de nulidad (artículo 4.4 DM y artículo 51.3 ALM), en la denominada prescripción por tolerancia (artículo 9 DM y artículo 52 ALM), en la ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior (artículo 8 DM y artículo 53 ALM), y en la falta de uso de la marca, con la correspondiente carga de prueba del uso, en los procedimientos de nulidad (artículo 46 DM y 59.2 y 3 ALM). La declaración judicial de la nulidad y de la caducidad de la marca se reserva, y queda limitada, a su solicitud por medio de demanda reconvenzional en las acciones de violación de la marca (artículos 51 y 54 ALM). Esta regulación, que coherentemente comporta la modificación de todos aquellos preceptos de la Ley en los que se contemplaba la declaración judicial, por vía de acción directa, de la nulidad y de la caducidad de la marca, se complementa con la determinación de los efectos de la declaración de la caducidad y de la nulidad (artículo 60 ALM) en los términos establecidos en el artículo 47 DM), y de la firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas frente a la OEPM y los tribunales, respectivamente (artículo 61 ALM), junto con las normas de relación entre los procedimientos administrativos y judiciales (artículo 61 bis ALM) y el régimen de anotaciones registrales y de comunicación de sentencias (artículo 61 *ter* ALM).

41.- Conforme se desprende de lo expuesto, el Anteproyecto lleva a cabo, en términos generales, una adecuada transposición de la Directiva, y por ello ha de merecer un juicio general favorable, sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se efectúen, particularmente en orden a la regulación de los aspectos procedimentales de la protección del derecho marcario, en donde especialmente ha de incidir este Consejo por cuanto atañen directamente a las competencias que le corresponden en el ejercicio de la función consultiva que le atribuye el artículo 561 de la LOPJ.

42.- No obstante esta favorable valoración general, cabe hacer ciertas observaciones, efectuadas al dictado del principio de colaboración institucional y con una estricta finalidad de mejora del producto normativo, que apuntan a la conveniencia de que el prelegislador apure en la reforma proyectada determinados aspectos de la regulación propuesta, aun cuando es trasunto de las disposiciones de la Directiva de cuya transposición se trata, para evitar algunos problemas de interpretación y aplicación que, incluso tras la intervención del Tribunal de Justicia, todavía persisten. De igual modo, cabe hacer ciertas observaciones acerca de algunos aspectos de la Directiva que no aparecen claramente incorporados en la Ley



proyectada, y sobre algunos aspectos que, en mejor técnica normativa, merecen ser complementados.

43.- En esta idea cabe detenerse en el hecho de que la Directiva, en línea con los Reglamentos sobre marca europea, ha prescindido del requisito de la representación gráfica para configurar el concepto normativo de marca, consagrando la recepción de marcas no tradicionales –es decir, representadas por signos que, aunque susceptibles de ser percibidos por alguno de los cinco sentidos, no sirven tan fácilmente como fuentes de identificación del origen empresarial de productos o servicios-, como por ejemplo signos en movimiento, sonidos, hologramas y olores. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desde la sentencia de 12 de diciembre de 2002 (asunto C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748), ha venido interpretando el requisito de la representación gráfica en torno al cual se erigía el concepto de marca, y este mismo, a los efectos de las Directivas sobre derecho de marca, en el sentido de que podía constituir una marca *«[u]n signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva»*. Esta caracterización del requisito de la representación gráfica y de la marca determinó que en aquel caso no se considerara como marca un olor que pretendía ser registrado mediante la descripción de su fórmula química y del olor mismo, pues *«[u]na fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa»*, por lo que *«[l]a fórmula química no es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva»*, y la descripción del olor, aun cuando fuese gráfica, no resultaba suficientemente clara, precisa y objetiva en la forma exigida jurisprudencialmente.

44.- Bajo estas restricciones, el Tribunal de Justicia ha ido dando puntual respuesta acerca del cumplimiento del requisito de la representación gráfica en determinadas marcas no tradicionales, como de color –para las que basta la descripción del color junto a una muestra y el número internacional de referencia (SSTJUE 6 de mayo de 2003, as. C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244, y 24 de junio de 2004, as. C-49/02, Heidelberger Bauchemie, ECLI:EU:C:2004:384), y las sonoras, respecto de las que ha considerado que no se cumple el requisito si el signo sonoro se representa por medio de una descripción escrita, aunque sí se cumple mediante un pentagrama dividido en compases y en el que figura una clave, algunas notas y silencios y alteraciones (SSTJUE de 27 de noviembre de 2003, asunto C-283/01, Shield Mark BV, ECLI:EU:C:2003:641).



45.- El nuevo concepto de marca, que como se ha visto gira en torno a la susceptibilidad de representación del signo de tal manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada al titular, si bien abre fácilmente el camino al registro de signos no tradicionales, como los signos en movimiento y hologramas o marcas sonoras, e incluso -pero con mayor dificultad-, las olfativas, y tiene una proyección de futuro, en la medida en que se abre al desarrollo tecnológico, no solventa todos los problemas a los que se enfrenta el registro de este tipo de marcas. Tal y como se indica en el Considerando (13) de la Directiva, en línea con la doctrina Sieckmann, es *«[e]sencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva»*, por más que se admita cualquier forma de representación que se considere adecuada utilizando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto. Por tanto, muchos de los escollos surgidos para reconocer como marca signos no tradicionales bajo la legislación anterior, derivados de las exigencias jurisprudenciales que pesan sobre la representación del signo, persistirán bajo la normativa vigente.

46.- Antes de ello, persiste en los signos no tradicionales la eventual dificultad de ser percibidos por los sentidos y de identificar a través de él el origen empresarial del producto o servicio. También, la eventual posibilidad de incurrir en la llamada doctrina de la funcionalidad, que trata de impedir que un operador pueda obtener un derecho de marca sobre la característica de un producto esencial para su uso o finalidad, o que afecta a su coste o calidad, con la indeseable consecuencia de eliminar la competencia y el subsiguiente perjuicio para los consumidores. Y permanecen, por último, las dudas consustanciales a la exigencia de que la representación del signo permita, no solo a las autoridades competentes, sino también *al público en general*, determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a los titulares, lo que encierra un componente de imprecisión que no facilita apreciar el cumplimiento del requisito de la representación.

47.- Si bien la necesidad de respetar el marco normativo de la Directiva objeto de transposición y la función interpretativa del Tribunal de Justicia respecto de ella, en aras a asegurar la consecución de la finalidad armonizadora que persigue el legislador europeo, obliga a ceñirse al diseño conceptual de la marca que se recoge en el artículo 2 DM, tal cosa no empece a que el prelegislador pueda precisar los elementos y requisitos que configuran la noción de marca, y concretamente del requisito de la



representación del signo, traídos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y que son aplicables al nuevo concepto de marca que establece la Directiva 2015/2436, como claramente se infiere de su Considerando (13).

48.- Otras de las novedades importantes que introduce la Directiva afecta, como se ha visto, a la desaparición de la marca notoria, quedando únicamente la marca de renombre como objeto de especial protección. Respecto de ella conviene recordar que la Directiva, siguiendo la recomendación ofrecida por el Instituto Max Planck en su *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System in Europe* de 15 de febrero de 2011, ha convertido en obligatoria la recepción en los Estados miembros del especial régimen de protección de las marcas renombradas, que era facultativa en la anterior Directiva –por más que un gran número de Estados miembros hubiese hecho uso de dicha potestad y lo hubiera incorporado a sus ordenamientos internos-; y, acogiendo la jurisprudencia de las SSTJUE de 9 de enero de 2003 (as. C-292/00, Davidoff, ECLI:EU:C:2003:9), y de 23 de octubre de 2003 (as. C-408/01, Adidas I, ECLI:EU:C:2003:582), ha superado el *lapsus* lógico que representaba, en relación con la denominada tríada de protección (protección frente a los casos de doble identidad, frente al riesgo de confusión y la protección de la marca de renombre), la falta de protección de las marcas de renombre frente al riesgo de confusión y al aprovechamiento indebido del carácter distintivo o renombre cuando se trataba de un signo posterior idéntico o similar con relación a productos o servicios con independencia de que fueran idénticos o similares. De este modo, la Directiva (artículo 10.2 c), superando el principio de especialidad de la marca, protege la marca de renombre frente al uso, sin el consentimiento del titular, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos y servicios, cuando el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, siempre que con el uso del signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

49.- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha ido delimitando los elementos que caracterizan el concepto de marca renombrada, a efectos de la especial protección marcaria. La STJUE de 14 de septiembre de 1999 (as. C-357/97, General Motors, ECLI:EU:C:1999:408), precisó cuál era el grado de conocimiento requerido para que una marca sea considerada de renombre, estableciendo que tal grado de conocimiento debe considerarse alcanzado «*cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca*»,



criterio después reiterado, en términos análogos, en la sentencia de 3 de septiembre de 2015 (as. C-125/14, Unilever, ECLI:EU:C:2015:539). El alcance territorial del renombre fue delimitado también por la sentencia General Motors, primero, indicando que el renombre ha de darse en una parte sustancial del Estado miembro: «*[b]asta con que la conozca [la marca] una parte significativa del público interesado en una parte sustancial de ese territorio, que puede corresponder, en su caso, a una parte de los países que lo componen*»; criterio que fue precisado en la sentencia de 6 de octubre de 2009 (as. C-301/07, Pago, ECLI:EU:C:2009:611), en el sentido de que para cumplir el requisito de renombre, aplicado a la marca comunitaria –hoy marca de la Unión Europea–, bastaba con que la marca fuese conocida por una parte sustancial del territorio de la Comunidad, que, según puntualizó después la sentencia Unilever (parágrafo 19), puede o no coincidir, o puede o no corresponder en su caso al territorio de un solo Estado miembro (en el mismo sentido, STJUE 22 de noviembre de 2007, as. C-328/06, Nieto Nuño, ECLI:EU:C:2007:704). Y en cuanto al requisito –de raíz jurisprudencial– del vínculo, es decir, la relación o asociación entre las marcas, si bien, conforme al criterio establecido en las sentencias General Motors, Adidas I, e Intel, se trata de un requisito esencial, en la medida en que «*[s]i no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca posterior no puede dar lugar a una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni puede causar perjuicio a los mismos*», el mismo, sin embargo, no basta para apreciar la existencia de la infracción marcaria, tal y como puntualizaron las SSTJUE de 18 de junio de 2008 (as. C-487/07, L’Oreal, ECLI:EU:C:2008:378) y de 27 de noviembre de 2008 (as. C-252/07, Intel, ECLI:EU:C:2007:655). Y como precisa la STS, Sala Primera, de 2 de febrero de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:330), precisamente al analizar la sentencia Intel –y con cita de las SSTJUE de 6 de octubre de 2005, as. C-120/04, Medion (ECLI:EU:C:2005:594), y de 25 de marzo de 2010, as. C-278/08, Die BergSpetche (ECLI:EU:C:2010:163), así como la sentencia de la propia Sala 375/2015, de 6 de junio, y las que en ella se citan–, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación –que debe analizarse globalmente, cfr. STJUE de 26 de julio de 2017, as. C-84/16, Continental, (ECLI:EU:C:2017:596)– incluye aquellos supuestos en los que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico.

50.- Pues bien, aun cuando la Directiva no desciende a definir, con carácter uniforme, el concepto de marca de renombre, este ha de nutrirse indudablemente de los elementos que lo caracterizan jurisprudencialmente, por lo que podían trasladarse a la norma positiva que sirve de trasposición



de las disposiciones de aquella sin exceder del ámbito de actuación propio de la labor de trasposición.

51.- Paralelamente, se ha de significar que la protección especial de la marca de renombre se erige sobre la concurrencia no solo del elemento del renombre, conforme ha sido caracterizado por el Tribunal de Justicia, sino también, de forma cumulativa, del uso del signo sin justa causa con la finalidad de la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre, o –de forma disyuntiva- con perjuicio para el carácter distintivo o dicho renombre. Cabe señalar que el carácter disyuntivo o alternativo de este último elemento ya había sido apuntado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr., por todas, STS de 2 de febrero de 2017, ECLI:ES:TS:2017:330, con cita de la STJUE L’Oreal). Con todo, se mantiene cierta sombra de duda acerca del alcance de este último elemento, y en particular si comprende –aunque parece que sí- la protección contra la dilución o aguamiento del carácter distintivo del signo que constituye la marca de renombre como consecuencia del uso por tercero de una marca idéntica o similar –la llamada *dilution by blurring*- y también la protección frente al perjuicio o menoscabo de la reputación de la marca de renombre debido al uso, por parte de tercero, de una marca idéntica o similar (*dilution by tarnishment*).

52.- Y no puede dejar de advertirse acerca de la consecuencia de la desaparición del concepto de marca notoria como tal y sobre el alcance de la protección de las marcas que cabe identificar con aquella categoría. El concepto de notoriedad, referido a la marca, y vinculado a un régimen especial de protección, es también de origen jurisprudencial, como es sabido, pues ni los instrumentos normativos europeos ni la Ley de Marcas contienen una definición de la marca notoria ni precisan los requisitos que deben concurrir en ella. La STS, Sala Primera, 505/2012, de 23 de julio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6110), y después la sentencia de la misma Sala 95/2014, de 11 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1107), ha acudido a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia –sentencias Pago y General Motors, cit.- para precisar el concepto “notoriamente conocido”, que, conforme a dicha jurisprudencia, supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente que debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca la conoce; para cuya apreciación deben tomarse en consideración todos los elementos pertinentes, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. Se concluye, por tanto, que el requisito



determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados; si bien, como quiera que el concepto de marca notoria y de marca renombrada constituyen dos categorías conceptuales distintas, diferenciadas por razón del grado de intensidad de difusión y conocimiento de la marca, es dable establecer una graduación en el riesgo de asociación y en la protección de una y otra. De forma que al desaparecer formalmente el concepto de marca notoria permanece la duda acerca del grado de protección que se le dispensa, duda que se alimenta por la previsión contenida en el apartado séptimo del artículo 34, en la redacción del Anteproyecto, que dispone que «*[L]as disposiciones de este artículo [relativo a los derechos conferidos por la marca] se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2*» (que se refiere a las marcas de renombre).

53.- Por otra parte, ya se ha visto que la Directiva (artículo 10.3 d) prohíbe utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social, prohibición que se ha trasladado al artículo 34.3 d) del ALM. A este respecto, se debe advertir que prohibición recae sobre el uso del signo como nombre comercial o denominación social, en el tráfico económico –en el sentido definido jurisprudencialmente (cfr. STJUE 23 de marzo de 2010, as. acumulados C-236/08 y C-238/08, Google France SARL y Google Inc., ECLI:EU:C:2010:159)-, y en relación con los productos y servicios, en el sentido ofrecido por las sentencias Céline (cit.) y L’Oreal (cit.); por lo que se mantiene la duda acerca de si el uso del nombre comercial o de la denominación social, incluso en el tráfico económico o en relación con productos y servicios –más allá, por tanto, de la función identificativa referida al establecimiento o a la persona jurídica-, cae dentro de la esfera del *ius prohibendi* en todo caso o si solamente está afectado por la prohibición el uso de forma marcarriamente relevante, es decir, afectando a las funciones de la marca –de identificación del origen empresarial, de indicación de calidad, de condensación del *goodwill* y de publicidad, así como de reputación, y de inversión-, como parece desprenderse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

54.- Y si el artículo 37.1 a) LM, en la redacción del Anteproyecto, establece, entre los límites del *ius prohibendi*, el uso del nombre de una persona física [conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1 a) de la Directiva], siempre que la utilización sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (artículos 37.2 AL y 14.2 DM), cabría puntualizar que el mero



hecho del uso del nombre de una persona física no es suficiente para constituir justa causa para su uso como signo, de manera que no existe un derecho incondicional a registrar el nombre como marca (vid STJUE de 30 de mayo de 2018, asuntos acumulados C-85/16 y 86/16, Kenzo, ECLI:EU:C:2018:349).

55.- Para cerrar este apartado cabe hacer asimismo las siguientes observaciones, también en el estricto marco de la colaboración institucional:

- a) En el procedimiento de oposición (artículo 21 ALM) debe incorporarse la previsión del artículo 43.3 DM, que establece que *«[L]as partes, previa petición conjunta, dispondrán de un mínimo de dos meses en el curso del procedimiento de oposición para permitir la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca»*.
- b) Debe trasladarse al texto del Anteproyecto la previsión del artículo 6 de la Directiva, que, bajo el enunciado "Declaración a posteriori de la nulidad o la caducidad de la marca", contempla la posibilidad de ejercitar acciones de nulidad o caducidad frente a marcas abandonadas o caducadas por falta de renovación, en los siguientes términos: *«[Cuando para la obtención de una marca de la Unión se reivindique la antigüedad de una marca nacional o de una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales que desplieguen sus efectos en el estado miembro, y que esas marcas hubieran sido objeto de renuncia o se hubieran extinguido, la nulidad o la caducidad de la marca en la que se base la reivindicación de antigüedad podrá declararse a posteriori, siempre que la nulidad o la caducidad se hubiese podido declarar en el momento de la renuncia o extinción. En tal caso la antigüedad dejará de surtir efecto»*.
- c) Cabría considerar la conveniencia de prescindir, al regular en el artículo 8 de la Ley las marcas de renombre, del elemento intencional que encierra la expresión "se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior", pues, si bien se recoge así en la versión española de la Directiva, no se corresponde con la expresión "where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark" de la versión en lengua inglesa de la misma, de la que no se desprende ese elemento intencional, y que tiene relevantes implicaciones probatorias.



d) Cabe sugerir, en la misma línea de colaboración institucional, la conveniencia de trasladar a la fase de oposición al registro la mala fe en la solicitud que se contempla como motivo de nulidad, lo que podría evitar un registro improcedente y una ulterior acción de nulidad basada en dicho motivo. Del mismo modo, cabe sugerir que en la fase de oposición, y como defensa frente a ella, se incluya la posibilidad de alegar el consentimiento del titular anterior, en los términos del artículo 5.5 DM, y como se contempla, en sede de nulidad, en el artículo 52.3 LM, en la redacción dada por el Anteproyecto.

V. CONSIDERACIONES PARTICULARES AL ARTICULADO DEL ANTEPROYECTO

I

56.- Las novedades de mayor calado que introduce el Anteproyecto, directamente relacionadas con las materias sobre las que recaen las funciones consultivas de este órgano de gobierno del Poder Judicial, afectan a aspectos de procedimiento y a cuestiones de carácter procesal. En concreto, la novedad más significativa consiste en la articulación de un procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad de la marca, con la subsiguiente *desjudicialización* de las acciones de nulidad y de caducidad, cuyo ejercicio únicamente se contempla por vía de reconvención frente a una acción de violación.

57.- Previamente a abordar esta nuclear cuestión resulta oportuno realizar unas consideraciones acerca de la legitimación de los licenciarios no inscritos, a la vista de lo dispuesto en los nuevos apartados séptimo y octavo del artículo 48 LM, y a la vista del tratamiento que tanto la jurisprudencia nacional como del Tribunal de Justicia de la Unión han hecho de esta cuestión.

58.- Los nuevos apartados séptimo y octavo del artículo 48 LM establecen:

«7. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación. A estos efectos, será de aplicación al licenciario exclusivo de marca lo



dispuesto en el artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

8. En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener la reparación del perjuicio que se le haya causado».

59.- Los apartados tercero y cuarto del artículo 117 de la Ley de Patentes, por su parte, disponen lo siguiente:

«3. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

4. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya como parte en el mismo o como coadyuvante».

60.- El Anteproyecto, por tanto, sigue en este punto el esquema establecido en la Ley de Patentes, articulando una legitimación por sustitución del licenciatario exclusivo inscrito, o, al menos, que hubiese solicitado debidamente la inscripción en el registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que pretenda hacer valer, siempre que la inscripción llegue a ser concedida, y una intervención procesal adhesiva en los procedimientos por violación de marca en favor de cualquier licenciatario a fin de obtener la reparación del perjuicio que se le hubiere causado.

61.- Es este un ejemplo de legitimación subsidiaria similar al que el ordenamiento jurídico prevé en diferentes supuestos, por ejemplo, en el artículo 352.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para ejercitar las acciones de exclusión de socios, o en el artículo 72.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para el ejercicio de las acciones rescisorias y demás acciones impugnatorias. También, en el artículo 9 de la proyectada Ley de Secretos Empresariales. Y se encuentran asimismo ejemplos de



legitimación por sustitución en el ejercicio las acciones subrogatorias del art. 1111 CC y del art. 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, en el ejercicio por el administrador concursal de la acción para reclamar los derechos de crédito de la masa de la quiebra conforme al art. 54.1 de la Ley Concursal, en la acción del usufructuario para reclamar los créditos vencidos del usufructo según lo dispuesto en el art. 507 CC, en el ejercicio por el acreedor prendario de las acciones que competen al dueño de la cosa pignorada (art. 1869.2 CC), en la acción directa del artículo 1597 CC, así como, en fin en el ejercicio por la comunidad de propietarios, en sustitución del propietario, de las acciones de cesación y privación de uso de la vivienda frente al poseedor que realizara actividades molestas, incómodas o insalubres (artículo 7.2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal).

62.- La jurisprudencia nacional ha negado, con carácter general, y salvo contadas excepciones, la legitimación al licenciatario de marca no inscrito. Ya en la STS (Sala Primera) de 18 de octubre de 1995 (ECLI:ES:TS:1995:5156) se rechazó tal posibilidad argumentándose lo siguiente: *«[N]adie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita solo produce efectos inter partes; por eso, el licenciatario en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a terceros con base en la licencia; y si no actúa con base en ésta, para pedir la nulidad de la patente de un tercero tendrá que justificar tanto su interés como el perjuicio que la patente pretendidamente nula le causa»*.

63.- Esta orientación jurisprudencial no está exenta de matices, si no ya de excepciones propiamente dichas. En la STS de 11 de julio de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:5712) se admitió la legitimación del licenciatario no inscrito sobre la base de que era el directamente perjudicado por la violación *«[d]e los derechos derivados por concesión a la misma [a la concesionaria de la licencia], y su participación en el proceso es admisible de conformidad con el artículo 124.3 "in fine" de la Ley de Patentes»*. En esa misma línea, y teniendo a la vista la STS de 11 de julio de 2000, ciertas Audiencias Provinciales han reconocido legitimación al licenciatario no inscrito en los casos en que acciona junto con el titular de la marca (SAP Barcelona, Sección 15ª, de 30 de enero de 2004, y SAP Madrid, Sección 28ª, de 18 de julio de 2014; ECLI:ES:APB:2004:1115, y ECLI:ES:APM:2014:11772, respectivamente). Y desde algún autorizado sector doctrinal se sostiene la posibilidad de reconocer legitimación al licenciatario no inscrito, interpretando el artículo 79.2 de la Ley de Patentes –conforme al cual las licencias solo surtirán efectos frente a terceros de



buena fe desde que hubieran sido inscritas en el Registro- en el sentido de considerar que dicho precepto tiene naturaleza y alcance únicamente registral, estando llamado a resolver conflictos que puedan suscitarse entre sucesivos adquirentes de derechos incompatibles entre sí o que mermen el valor de los adquiridos y, en particular, los conflictos relativos a la doble transmisión o doble concesión de licencias.

64.- La legitimación del licenciatario de marca comunitaria –ahora de marca de la Unión Europea- ha sido, sin embargo, admitida por la SAP de Alicante (Sección 8ª), de 27 de febrero de 2007 (ECLI:ES:APA:2007:481), que consideró que el registro no constituye una condición *sine qua non* para la existencia de la licencia, y que los efectos no solo *inter partes*, sino también respecto de terceros (artículo 23.1 RMC) derivan del acto mismo del negocio jurídico y no de su publicidad registral, de modo que el licenciatario es titular de sus derechos a partir del negocio jurídico de concesión de la licencia y no por razón del registro, y esa titularidad le legitima procesalmente para ejercitar las acciones de violación en defensa de su derecho.

65.- El mismo Tribunal modificó sin embargo su criterio con posterioridad (Sentencias de 23 de enero de 2009, ECLI:ES:APA:2009:425), negando la legitimación del licenciatario no inscrito, incluso en los casos de ejercicio de acciones junto con el titular; criterio que se ha mantenido con posterioridad en las sentencias de 7 de noviembre de 2014 y 14 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:APA:2014:3685 y ECLI:ES:APA:2015:1536), dejando no obstante abierta la puerta al ejercicio de acciones de competencia desleal en los casos en que el licenciatario, que interviene en el mercado como comercializador de productos, ve directamente perjudicados sus intereses por una conducta que, además de infringir los derechos de propiedad industrial, constituye un acto de competencia desleal.

66.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por su parte, en la sentencia de 4 de febrero de 2016 (as. C-163/15, Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, ECLI:EU:C:2016:71), ha interpretado el artículo 23 del RMC en el sentido de que «[e]l licenciatario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro». El Tribunal considera que los incisos primero y segundo del apartado primero del artículo 23 del RMC –que reza: «[L]os actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17 (cesión), 19 (derechos reales) y 22 (licencia) solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro»; y añade:«[s]in embargo, aun antes de su



inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos»-, deben interpretarse de forma conjunta, de manera que el precepto únicamente hace referencia a terceros de buena fe que han adquirido derechos sobre la marca confiando en el registro, por lo que en ningún caso debería aplicarse al infractor de una marca comunitaria –ahora de la Unión- quien, por definición, no ha adquirido ningún derecho sobre ella. Lo contrario daría lugar a la paradójica situación de que el infractor de mala fe pudiese invocar el artículo 23 frente al licenciataria no inscrito para oponerse a la acción de violación. Considera el Tribunal que si el legislador de la Unión Europea hubiera querido imponer la inscripción previa en el registro como requisito para el ejercicio de los derechos derivados de una licencia, lo hubiera especificado en el artículo correspondiente.

67.- Esta última consideración es especialmente relevante a la hora de analizar las reglas introducidas en los nuevos apartados séptimo y octavo del artículo 48 de la LM. Es necesario retener que las Directivas no contienen norma de armonización sobre este extremo; de manera que la opción del prelegislador, en desarrollo de la autonomía procesal de la que dispone, atribuyendo legitimación únicamente al licenciataria exclusivo inscrito –o que ha solicitado la inscripción, después concedida-, y en línea con lo dispuesto en el artículo 117 de la vigente Ley de Patentes, por más que quepa argumentar en contrario, constituye una opción legítima que se muestra respetuosa con la corriente jurisprudencial mayoritaria, y que por ende no pugna abiertamente con el criterio que se deriva de la STJUE de 4 de febrero de 2016, la cual implícitamente está admitiendo la posibilidad de que el legislador niegue la legitimación a los licenciataria no inscritos.

68.- Con independencia de lo anterior, el proyectado apartado séptimo del artículo 48, puesto en relación con el artículo 117.3 de la Ley de Patentes, no despeja las dudas que surgen en relación con la prescripción y su interrupción, cuando la acción se ejercita de forma subsidiaria por el licenciataria después de haber requerido al titular de la marca y no haber ejercitado este en el plazo de tres meses la correspondiente acción. Tampoco aclara en qué posición queda el licenciataria que, antes del trascurso de dicho plazo, solicita la adopción de medidas cautelares urgentes, tal y como le autoriza el último inciso del apartado tercero del artículo 117 de la Ley de Patentes, si el titular del secreto empresarial ejercita finalmente la acción dentro de dicho plazo.

II



69.- Expuestas las anteriores consideraciones, se está en condiciones de abordar la regulación que contiene el Anteproyecto de las acciones de nulidad y de caducidad de la marca en el nuevo Título VI.

70.- Como ha venido indicándose, la Directiva, en su finalidad armonizadora, recoge el esquema de las reglas de procedimiento que ahora se contienen en el Reglamento nº 2017/1001, y con su incorporación lo traslada a los ordenamientos nacionales a través de las leyes de transposición. Tal y como indica el Considerando (36), *«A fin de incrementar la protección que ofrece la marca y facilitar el acceso a la misma, así como de aumentar la seguridad y previsibilidad jurídicas, el procedimiento de registro de marcas en los Estados miembros debe ser eficiente y transparente y seguir normas similares a las aplicables a las marcas de la Unión»*; y, con mayor relevancia a los efectos que ahora interesan, el Considerando (38) dice: *«A efectos de garantizar que la protección que ofrece la marca sea eficaz, los Estados miembros deben poner a disposición del público un procedimiento administrativo de oposición eficiente, a través del cual al menos los titulares de derechos sobre marcas anteriores y cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica puedan oponerse al registro de una solicitud de marca. Asimismo, a fin de ofrecer medios eficientes para declarar la caducidad o la nulidad de una marca, los Estados miembros deben establecer un procedimiento administrativo de declaración de caducidad o nulidad en un plazo de transposición más largo, en concreto siete años después de la entrada en vigor de la presente Directiva»*.

71.- En consonancia con lo anterior, el artículo 45 DM establece: *«1. 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. 2. El procedimiento administrativo de caducidad establecerá que se declare la caducidad de la marca cuando concurren las causas contempladas en los artículos 19 y 20. 3. El procedimiento administrativo de nulidad establecerá que se declare la nulidad de la marca, por lo menos por las siguientes causas: a) la marca no debería haberse registrado por no cumplir los requisitos que establece el artículo 4; b) la marca no debería haberse registrado debido a la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 5, apartados 1 a 3. (...)»*.



72.- Por lo tanto, el legislador europeo concibe el procedimiento administrativo de caducidad para los casos en que concurran los motivos de caducidad por falta de uso (artículo 19 DM) y de conversión en marca genérica –designación usual en el comercio del producto o servicio- o indicación engañosa –inducción al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que está registrada- (artículo 20). Y reserva el procedimiento administrativo de nulidad, al menos, para los casos de prohibiciones o causas de nulidad absoluta del artículo 4, así como para las prohibiciones o causas de nulidad relativa recogidas en los apartados 1 a 3 del artículo 5 – identidad de marcas e identidad de productos y servicios, riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación, marcas renombradas, marcas de agente o representante, y denominaciones de origen e indicaciones geográficas-.

73.- El prelegislador ha trasladado al texto proyectado este esquema, articulando un procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad que convive con la competencia de los tribunales para declarar la nulidad y la caducidad de la marca solicitada por vía de reconvencción en las acciones de violación; lo que exige necesariamente establecer reglas de relación entre los procedimientos administrativos y los judiciales, sobre los efectos de la pendencia de unos y otros, los efectos de la firmeza y cosa juzgada de las resoluciones recaídas en unos y otros, así como reglas de preclusión de alegaciones.

74.- De este modo, contempla el procedimiento administrativo de nulidad para los supuestos previstos en el artículo 5 –prohibiciones y causas de nulidad absolutas- y para los casos de solicitud de mala fe (artículo 51.1), así como para los supuestos de prohibiciones y causas de nulidad relativa previstos en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10, esto es, en casos de identidad entre marcas y nombres comerciales e identidad de productos y servicios, en casos de riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación, marcas renombradas, vulneración de otros derechos anteriores, denominaciones de origen e indicaciones geográficas y marcas de agentes o representantes.

75.- Este régimen de acciones de nulidad y de caducidad ha obligado a modificar, a su vez, la disposición adicional primera de la LM, de manera que, en consonancia con este esquema procedimental y este marco de competencias, las disposiciones del Título XII de la Ley de Patentes, sobre jurisdicción y normas procesales, solo serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la Ley en todo aquello que



no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma; estableciéndose en el apartado segundo de esta misma disposición la distribución de competencias entre la OEPM y la jurisdicción civil en los términos indicados.

76.- El prelegislador, por tanto, ha optado por transponer en este punto la Directiva con su mayor dimensión armonizadora y ha interpretado e incorporado el artículo 45 DM limitando la vía jurisdiccional al ejercicio por medio de reconvención de las acciones de nulidad y caducidad en las acciones de violación de marcas, de modo reflejo a como se articula el ejercicio de estas acciones en el Reglamento 2017/1001 ante la EUIPO y los Tribunales de Marca Europea.

77.- La adopción de este sistema de declaración de la nulidad o caducidad de la marca ante las Oficinas nacionales no es desconocido en los ordenamientos de nuestro entorno. La Ley de protección de marcas y otros signos distintivos de la República Federal de Alemania (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), de 25 de octubre de 1994, modificada por la Ley de 17 de julio de 2017, contempla la declaración de nulidad de la marca por la Oficina de Patentes y Marcas cuando concurren prohibiciones de registro y causas de nulidad absolutas (parágrafo 54).

78.- La opción del prelegislador, en la medida en que con ella incorpora el esquema procedimental y competencial establecido por el legislador europeo, lleva la garantía implícita de la observancia de los principios de efectividad y equivalencia, tal y como se definen por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sin embargo, la articulación en España del régimen de control jurisdiccional de las resoluciones de la Oficina nacional, que quedan sujetas a la revisión en sede contencioso-administrativa y a la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia [artículo 74.1 i) LOPJ], conservando los órganos especializados de la jurisdicción civil la competencia para conocer de las acciones de nulidad o de caducidad deducidas por vía reconvencional frente a una acción de violación de la marca, produce un desdoblamiento del examen jurisdiccional en modo alguno deseable desde el punto de vista de la seguridad jurídica, dado el riesgo de establecer criterios jurisprudenciales divergentes y de dictar sentencias contradictorias e inconciliables.

79.- Es cierto que esta dualidad de vías revisoras se da en la actualidad, pues el control jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM en el procedimiento de registro, haya o no oposición -y, por tanto, e indirectamente, de las decisiones acerca de la concurrencia de prohibiciones absolutas y relativas de registro-, corresponde a los órganos de la



jurisdicción contencioso-administrativa, en tanto que hasta ahora las acciones de nulidad y de caducidad de la marca se ventilan a través de los órganos especializados de la jurisdicción civil. Pero qué duda cabe que al articular un cauce administrativo para decidir acerca de la nulidad o caducidad de la marca, con el subsiguiente control jurisdiccional en sede contencioso-administrativa, se abre más el ámbito de conocimiento de los tribunales de este orden, en detrimento de aquellos que, en la jurisdicción civil, están especializados y tienen atribuida la competencia para conocer los litigios en materia de marcas [artículo 86 ter.2 a) LOPJ], lo que originará un aumento del riesgo de criterios y resoluciones divergentes.

80.- Es igualmente cierto que en el marco europeo, y respecto de la marca de la Unión, se produce también esa convivencia de distintas vías de control jurisdiccional, pues si las decisiones de las Salas de recurso de la EUIPO son recurribles ante el Tribunal General (artículos 71.3 y 72 del Reglamento 2017/1001), y contra las sentencias de este cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia (cfr. artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 18 de mayo de 2015), las resoluciones de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea dictadas en primera instancia son recurribles en segunda instancia y las resoluciones de los Tribunales de marcas de la Unión Europea de segunda instancia son recurribles en casación de acuerdo con las disposiciones nacionales que regulan este recurso (cfr. artículo 133.3 del Reglamento 2017/1001, en relación con los artículos 477 y siguientes de la LEC). Con todo, el riesgo de dispersión jurisprudencial es inferior en estos casos, dado el carácter singularmente especializado de los órganos, administrativos y jurisdiccionales, competentes, y de la materia sobre la que se pronuncian.

81.- En este estado de cosas, cabría someter a la consideración del prelegislador la conveniencia de unificar en un único orden el control jurisdiccional de las decisiones sobre la validez y la caducidad de las marcas. Dada la especialización de los órganos de la jurisdicción civil que tienen atribuida la competencia en materia de marcas, justificada por la naturaleza de las relaciones jurídicas que subyacen en los litigios y constituyen su objeto, y la naturaleza de las normas sustantivas con cuya aplicación han de resolverse, lo adecuado sería atribuir a los tribunales –colegiados– del orden civil con competencia en materia mercantil el conocimiento de la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM dictadas en el ejercicio de acciones directas de nulidad o de caducidad de las marcas, del mismo modo que tienen atribuido el conocimiento en segunda instancia de las acciones de nulidad o de caducidad deducidas por vía reconventional frente a acciones de violación de la marca. E incluso



cabría extender esta competencia al control jurisdiccional, no ya solo de las resoluciones dictadas por la Oficina en las solicitudes de nulidad o de caducidad de las marcas, sino también al control jurisdiccional de las resoluciones recaídas en los procedimientos de registro.

82.- Esta atribución de la competencia de los tribunales civiles para revisar en sede jurisdiccional resoluciones de naturaleza administrativa no es desconocida en nuestro Derecho. A título de ejemplo cabe recordar que, como es sabido, las calificaciones registrales y las resoluciones dictadas por la Dirección General de Registros y del Notariado son susceptibles de ser revisadas en vía civil ante los tribunales de este orden (cfr. artículos 324 y 328 de la Ley Hipotecaria).

83.- El diseño procedimental y competencial propuesto requeriría, en todo caso, la pertinente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en particular, de sus artículos 74.1 i) y 87 ter 2, para acomodar la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y de los órganos de la jurisdicción civil con competencia en materia mercantil al esquema propuesto por el prelegislador, tanto si se mantiene la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa para la revisión de las resoluciones de la OEPM en los procedimientos de nulidad y de caducidad -tal y como resultaría de la actual asignación competencial-, como si se desplaza la revisión de dichas resoluciones a la jurisdicción civil, conforme se sugiere en este informe; todo ello, por razones derivadas del principio de reserva de ley orgánica cualificada dispuesto en el artículo 122.1 CE.

84.- Es cierto que, frente a lo que se acaba de exponer, la STC 110/2017, de 5 de octubre (ECLI:ES:TC:2017:110), ha afirmado, a partir del consolidado criterio de interpretación restrictiva del alcance de la reserva de ley orgánica con el fin de evitar petrificaciones y de preservar la regla de las mayorías parlamentarias no cualificadas, que *«[d]esde las diversas perspectivas señaladas procede excluir la exigencia de ley orgánica para toda norma atributiva de competencia jurisdiccional a los diversos tribunales ordinarios»* (FJ 4.b). Ahora bien, la anterior conclusión se realiza respecto del alcance de la reserva del artículo 81 CE en relación con el «desarrollo» del derecho al juez predeterminado por la Ley contenido en el artículo 24.2 CE, preceptos estos que fueron los invocados en aquel proceso constitucional.

85.- Por tanto, tal y como este Consejo General del Poder Judicial ha venido sosteniendo en anteriores informes –con invocación de la doctrina recogida en la STC 121/2011, de 7 de julio, FJ 3 (ECLI:ES:TC:2011:121)-, de la mencionada STC 110/2017 no cabe inferir un pronunciamiento sobre el



alcance de la reserva de ley orgánica derivada del artículo 122.1 CE en relación con la atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales.

86.- Por otra parte, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia del TJUE, a falta de normas de la Unión relativas a una cuestión de procedimiento, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer esas normas en virtud del principio de autonomía procesal, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de junio de 2007, asuntos C-222/05 a C-225/05, van der Weerd y otros, ECLI:EU:C:2007:318, apartado 28 y jurisprudencia citada, de 17 de marzo de 2016, as. C-161/15, Bensada Benallal, ECLI:EU:C:2016:175, apartado 24 y jurisprudencia citada, y de 26 de abril de 2017, as. C-564/15, Tibor Farkas, ECLI:EU:C:2017:302).

87.- De la virtualidad del principio de equivalencia se deriva la exigencia de que el procedimiento administrativo de nulidad o de caducidad esté revestido de garantías procedimentales análogas a las que se ofrecen en los procedimientos judiciales en los que se ventilan acciones de nulidad o de caducidad; lo que pasa, ante todo, por establecer normativamente las reglas de procedimiento, al menos en sus aspectos básicos y esenciales, que contemplen sus diferentes trámites, del mismo modo a como se hace en el Reglamento nº 2107/1001, principalmente aquellos de las fases alegatorias y de prueba, y siempre con la observancia de los principios de audiencia, contradicción e igualdad de armas. Especial significación tiene la regulación de la prueba, de los medios de prueba admisibles, de su práctica, de sus efectos y de la distribución de la carga probatoria, más allá de la previsión de la prueba del uso efectivo de la marca y de las consecuencias de la falta de prueba que se establecen en los proyectados artículos 57 y 59 ALM; regulación tanto más necesaria cuanto se siga el modelo aquí propuesto y se residencie el control jurisdiccional de la resolución de la OEPM en los órganos de segunda instancia de la jurisdicción civil con competencias en materia mercantil. Se hace entonces preciso articular adecuadamente el alcance de la revisión en sede jurisdiccional de la prueba practicada en el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad.

88.- En la concreción del procedimiento de nulidad o de caducidad, y ante la previsión del ulterior control jurisdiccional por los órganos colegiados



especializados de la jurisdicción civil, cabría considerar la conveniencia de prescindir de vías de recurso administrativo ante el Director de la Oficina, para posibilitar una pronta respuesta a la pretensión de nulidad o caducidad deducida, y evitar de ese modo dilaciones en la resolución de los asuntos.

89.- La articulación del sistema propuesto en el Anteproyecto requiere, por otra parte, coordinar la regulación de los procedimientos administrativos y las normas que regulan la práctica de las diligencias de comprobación de hechos (artículos 123 a 126 de la Ley de Patentes) y las diligencias preliminares (artículos 256 y siguientes de la LEC; específicamente, artículo 256 8º, 9º, 10º y 11º), en particular en lo relativo a la formulación de la ulterior demanda (artículos 256.3 LEC y 125.2 de la Ley de Patentes). En similares términos, precisa establecer reglas de coordinación entre el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad y las normas sobre medidas cautelares (artículos 127 y siguientes de la Ley de Patentes y 721 y siguientes de la LEC), así como acomodar a este esquema procedimental las normas de anticipación y aseguramiento de prueba (artículos 293 y siguientes de la LEC).

90.- Sería conveniente, en otro orden de cosas, que la reglamentación procedimental contuviera la oportuna regulación de las costas y gastos incurridos en la tramitación del procedimiento de nulidad o caducidad.

91.- En este esquema procedimental y competencial cobran especial trascendencia las reglas de relación entre los procedimientos administrativos y judiciales, en particular las que rigen la preclusión de alegaciones, los efectos de la firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas y las reglas de litispendencia y conexión y sus efectos.

92.- La regulación que hace el Anteproyecto de estos aspectos puede resumirse del siguiente modo:

- i) Las resoluciones firmes de la OEPM sobre nulidad o caducidad de la marca excluyen el ejercicio por vía reconvencional ante los tribunales de las acciones de nulidad o caducidad con el mismo objeto, la misma causa y las mismas partes. Por consiguiente, los tribunales inadmitirán toda demanda reconvencional cuando concurren tales circunstancias (artículo 61.1 ALM).
- ii) Paralelamente, la OEPM inadmitirá las solicitudes de nulidad o de caducidad cuando un tribunal o la propia Oficina hubieran resuelto una demanda reconvencional o una solicitud con el mismo objeto,



- la misma causa y las mismas partes y esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada (artículo 61.2 ALM).
- iii) No se podrá solicitar ante la OEPM o demandar ante los tribunales la nulidad de una marca invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, por quien hubiera sido parte en el mismo (artículo 61.3 ALM).
 - iv) Salvo que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal que conozca una demanda reconvenional de nulidad o caducidad de marca suspenderá el procedimiento de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca se hallara impugnada ante otro tribunal o ante la OEPM. Lo mismo hará esta, salvo que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, si la validez de la marca se hallara ya impugnada mediante de reconvenición ante un tribunal (artículo 61 bis.1 y 2).
 - v) Interpuesta una demanda por violación de marca ante un tribunal, el demandado no podrá formular como defensa una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la OEPM, sino que habrá de interponer demanda de reconvenición ante dicho tribunal (artículo 61 bis.3)
 - vi) Cuando un tribunal tenga que resolver sobre una violación de marca y dicha marca estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o ante la OEPM, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá declarar mediante auto la suspensión del proceso, hasta que el otro tribunal o la OEPM dicten resolución firme sobre la nulidad o caducidad formuladas.

93.- Estas reglas se complementan con las de anotación registral de las solicitudes o demandas de nulidad o caducidad de marca, y de comunicación por los tribunales a la OEPM de las demandas de reconvenición por nulidad o caducidad interpuestas, así como de comunicación de las sentencias firmes recaídas (artículo 61 ter AL).

94.- El régimen propuesto por el prelegislador para regular las relaciones entre los procedimientos administrativos y los judiciales es, en términos generales, adecuado. Cabe hacer, no obstante, las siguientes consideraciones al respecto:



- a) El texto proyectado parte de la aplicación de los efectos excluyentes propios de la cosa juzgada y de la firmeza de las resoluciones administrativas, mediando la triple identidad de sujetos, objeto y causa. En este punto, convendría precisar si tales efectos excluyentes se producen respecto de los tribunales como consecuencia de la firmeza en vía administrativa de la resolución de la AEPM, o tras la firmeza de la resolución judicial dictada en vía de control jurisdiccional de la resolución administrativa. La cuestión no es inane, pues, de una parte, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia, los tribunales de marcas de la Unión pueden desestimar una acción por violación de marca –de la Unión Europea- por concurrir una causa de nulidad absoluta, aun cuando la resolución sobre la demanda de reconvencción por nulidad no haya adquirido firmeza [vid. STJUE de 19 de octubre de 2017, as. C-425/16, Hansruedi Raimund (ECLI:EU:C:2017:776)]; por otra parte, las resoluciones administrativas son ejecutivas, no obstante su impugnación en vía jurisdiccional, salvo que medie la declaración de suspensión de su ejecutoriedad (artículo 98.1 b Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas); y, en fin, la expresión “fuerza de cosa juzgada” se encuentra vinculada a las resoluciones judiciales y más propiamente a las sentencias firmes, a las que se anudan los efectos excluyentes propios de la cosa juzgada material, en su aspecto negativo (artículo 222.1 LEC), y la correspondiente excepción basada en la misma (artículo 416.1.2ª y 421 LEC). El Reglamento 2017/1001, por su parte, utiliza la expresión “*resolución [de la EUIPO] ya definitiva*”, carácter definitivo que no tiene en el ordenamiento interno la misma significación que el de firmeza. Una interpretación conjunta del proyectado artículo 61 conduce razonablemente a considerar que el prelegislador ha querido anudar los efectos excluyentes de la cosa juzgada al carácter firme e inmutable de la resolución, produciéndose entre tanto los efectos propios de la litispendencia. Convendría, con todo, a la vista de las anteriores consideraciones, que el prelegislador aclarara el efecto excluyente de las resoluciones recaídas en los procedimientos administrativos de nulidad o caducidad, y, en su caso, de su revisión jurisdiccional, respecto de los procedimientos administrativos y judiciales de nulidad y caducidad concurriendo la triple identidad de sujetos, objeto y causa.
- b) En línea con lo anterior, se sugiere que se reconsidere el uso de la expresión “fuerza de cosa juzgada” referida a las resoluciones de la OEPM.



- c) El apartado tercero del artículo 61 ALM contiene, por una parte, una regla que abunda en el efecto excluyente propio de la cosa juzgada material, esta vez referido a las sentencias recaídas en vía contencioso-administrativa que se hayan pronunciado sobre una causa de nulidad, para impedir la solicitud o la demanda por la misma causa, y por otra parte, contiene una regla de preclusión limitada, en la medida en que se refiere a una misma causa de nulidad. Al respecto, cabe sugerir, de un lado, que se clarifique el carácter firme de la sentencia, preciso para que pueda producir los efectos de la cosa juzgada material. De otro lado, el tenor del precepto permite considerar incluidos los casos en los que una determinada causa de prohibición absoluta ha sido opuesta en el procedimiento de registro, y sobre ella se ha pronunciado con posterioridad el tribunal, en revisión jurisdiccional de la resolución sobre el registro de la marca. Convendría, no obstante, que se precisara con mayor claridad y sin sombra de duda el alcance de la cosa juzgada y su efecto excluyente en estos casos. Y, en fin, sería conveniente incorporar una regla de preclusión de alegaciones, de prohibiciones y causas de nulidad, absolutas y relativas, de motivos de caducidad y, en general, de excepciones –las basadas en el no uso, por ejemplo, que dan lugar a la caducidad de la marca-, en análogos términos a los del artículo 400 de la LEC, y anudar a la misma los efectos propios de la litispendencia y cosa juzgada.
- d) La articulación de las reglas de litispendencia, conexidad y prejudicialidad se resuelve a través de la suspensión de los procedimientos judiciales y administrativos de nulidad o caducidad de marca ante la pendencia de procedimientos de una y otra naturaleza sobre la validez de la marca en cuestión. La regla de la suspensión de los procedimientos judiciales de violación de marca en los que se haya formulado reconvención solicitando la nulidad o la caducidad de la marca del actor, como consecuencia de la pendencia de procedimientos en los que la validez de la marca se hallara impugnada ante otro tribunal –lo que puede ser en vía reconvencional en otro proceso, o en revisión jurisdiccional de la resolución de la OEPM- o ante la propia Oficina, presenta algunas aparentes disfuncionalidades que merecen ciertas consideraciones. Se ha de tener en cuenta que la consecuencia de la apreciación de la litispendencia en sentido propio es la del sobreseimiento del proceso (artículo 421.1 LEC). Ahora bien, cuando se trata de los efectos de la pendencia de un procedimiento, judicial o administrativo, en el que se decide sobre la validez de una marca, sobre el procedimiento de violación en el que se ha formulado reconvención solicitando la



nulidad o caducidad de la marca, el tratamiento adecuado es aplicar los efectos de la conexidad o de la prejudicialidad no penal, que se traducen en la suspensión del procedimiento judicial de violación hasta que se resuelva acerca de la validez de la marca, proyectándose entonces sobre las pretensiones de nulidad o de caducidad formuladas en el por vía reconvenicional los efectos – positivos- derivados de la firmeza de la resolución sobre la validez de la marca recaída en el procedimiento judicial o administrativo anterior.

- e) El mismo efecto se dará en la situación inversa, es decir, la suspensión del procedimiento de nulidad o caducidad de la marca ante la OEPM cuando la validez de la misma se hallare impugnada mediante de reconvenición ante un tribunal en un procedimiento de violación.
- f) El mismo remedio de la suspensión previsto para los casos de conexidad o prejudicialidad, si bien formulado en términos potestativos, se contempla para el supuesto de los procedimientos de violación de marca y de pendencia de demandas –reconvencionales - o solicitudes de nulidad o caducidad ante otro tribunal o ante la OEPM. En este caso, a diferencia de los anteriores, la previsión de la suspensión del procedimiento formulada como una potestad del tribunal justifica que sea acordada mediante auto, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 43 de la LEC.
- g) Debería en todo caso establecerse con claridad desde qué momento se producen los efectos de la pendencia o litispendencia respecto de los otros procedimientos, administrativos y/o judiciales, tomando como guía lo dispuesto en el artículo 410 LEC (interposición de la solicitud o demanda que después es admitida).
- h) El apartado tercero del artículo 61 *bis* ALM contiene un precepto cuya función principal es la de impedir que se obstaculice el ejercicio de la acción de una violación de marca mediante el planteamiento de una solicitud de nulidad o de caducidad de la marca ante la OEPM, obligando a la formulación de la pretensión de nulidad o caducidad por medio de demanda reconvenicional en el proceso de violación de la marca. De este modo, se pretenden evitar los eventuales efectos suspensivos en el procedimiento de violación derivados del carácter prejudicial de la decisión sobre la nulidad o caducidad de la marca interesada ante la Oficina, pendiente el proceso judicial. El precepto, tal y como está concebido, cumple en términos generales con dicha función y satisface tal finalidad; no obstante lo cual, pueden quedar espacios a los que no alcance la regla, como el caso de las solicitudes



de nulidad o de caducidad formuladas ante la Oficina, no por el demandado, sino por terceros, posibilidad que se abre ante la amplia legitimación que confieren los artículos 45.4 DM y 58.1 ALM. Y cabe considerar también los supuestos en los que la solicitud de nulidad o caducidad se presente con anterioridad al ejercicio de la acción de violación, pero después del requerimiento que el titular de la marca ha dirigido al presunto infractor, en los términos previstos en el artículo 42.2 LM -en la redacción dada por el Anteproyecto-, o después de la solicitud de diligencias previas o de comprobación de hechos, de medidas cautelares, o de medidas de aseguramiento de prueba o de prueba anticipada, y en general de cualesquiera actuaciones que revelen la inminencia del ejercicio de la acción de violación; casos estos en los que la solución que se ofrezca, sea cual fuere -suspensión del curso de la solicitud, constatadas aquellas actuaciones previas al ejercicio de la acción judicial, inadmisión de la misma para que sea articulada en el seno del proceso judicial de violación-, debería evitar que se frustre la finalidad del precepto recogido en el proyectado artículo 61 *bis*.3.

- i) Este sistema de reglas de relación entre los procedimientos administrativos y judiciales debería completarse con los adecuados mecanismos de comunicación entre la OEPM y los tribunales, y entre estos y aquella, en términos más completos que los que se contienen en el artículo 61 *ter* ALM, pues la publicidad inherente a la anotación registral de las solicitudes o demandas no siempre garantizará el conocimiento efectivo de la existencia de los procedimientos en curso y de las resoluciones recaídas en ellos.

95.- Íntimamente relacionada con lo anterior, pero también conectada con la configuración que el prelegislador hace del régimen competencial y procedimental de las acciones de nulidad y caducidad de la marca, se encuentra la consideración de que la nulidad y la caducidad puede ser opuesta, no solo por vía reconventional, sino también por vía de excepción, posibilidad admitida doctrinal y jurisprudencialmente, y que se deriva del tenor de la Directiva y del ALM (en cuanto a la caducidad por falta de uso, cfr. artículos 17, 19 y 46 DM, y 39, 41.2 y 59.2 LM, en la redacción proyectada; en cuanto a la nulidad, cfr. artículo 120.1 Ley de Patentes, por remisión de la LM a la misma -disposición adicional primera-). Por consiguiente, habrá de tenerse en cuenta tal posibilidad a la hora de configurar el régimen de las acciones de nulidad o caducidad de la marca, y particularmente a la hora de establecer las normas de relación entre los procedimientos administrativos de nulidad o caducidad y los procedimientos judiciales en los que se decida sobre la validez de la marca.



96.- Y sería deseable la aclaración, y en su caso, la oportuna previsión normativa, acerca del eventual ejercicio de las acciones negatorias (artículo 121 de la Ley de Patentes) en el marco propuesto por el prelegislador, y de qué modo se articularía el sistema de relación entre los procedimientos con dicho objeto y las solicitudes y demandas de nulidad o caducidad de la marca del demandante.

VI. CONCLUSIONES

PRIMERA.- El Anteproyecto de Ley objeto de informe introduce en el articulado de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aquellas modificaciones que vienen impuestas por la obligada transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, cuyas disposiciones incorpora, en términos generales, adecuadamente, en particular aquellas de carácter material y que afectan a la noción, al contenido material y a los límites del derecho de marca, al régimen de prohibiciones de registro, absolutas y relativas, a las causas de nulidad –absolutas y relativas-, a la caducidad, a la marca como objeto de propiedad, al procedimiento de solicitud de registro y de oposición, así como de declaración de nulidad y de caducidad, y a las marcas colectivas, de certificación y de garantía, así como a la duración y renovación del registro; aspectos muchos de los cuales ya se encontraban incorporados en la Ley de Marcas y en su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

SEGUNDA.- El prelegislador ha optado por seguir una técnica de transposición que tiende a respetar en el mayor grado posible la literalidad de los preceptos de la norma europea, trasladando en gran medida el tenor literal de sus disposiciones, lo que, si bien supone renunciar a cierta autonomía en la adaptación al ordenamiento interno de la norma supranacional, redundará en beneficio de la seguridad en orden al cumplimiento de la obligación de incorporación al Derecho nacional de las disposiciones del legislador europeo.

TERCERA.- No obstante la favorable valoración general que merece el Anteproyecto, cabe hacer ciertas observaciones, efectuadas al dictado del principio de colaboración institucional y con una estricta finalidad de mejora del producto normativo, que apuntan a la conveniencia de que el prelegislador apure en la reforma proyectada determinados aspectos de la regulación propuesta, aun cuando es trasunto de las disposiciones de la Directiva de cuya transposición se trata, para evitar algunos problemas de



interpretación y aplicación que, incluso tras la intervención del Tribunal de Justicia, todavía persisten. De igual modo, cabe hacer ciertas observaciones acerca de algunos aspectos de la Directiva que no aparecen claramente incorporados en la Ley proyectada, y sobre algunos aspectos que, en mejor técnica normativa, merecen ser complementados.

CUARTA.- En esta línea, en relación con el concepto de marca que se deriva de la Directiva –que prescinde del requisito de la representación gráfica del signo-, y que traspone adecuadamente el Anteproyecto, se ha de destacar que muchos de los escollos surgidos para reconocer como marca signos no tradicionales bajo la legislación anterior, derivados de las exigencias jurisprudenciales que pesan sobre la representación del signo, persistirán bajo la normativa vigente. Por otra parte, persiste en los signos no tradicionales la eventual dificultad de ser percibidos por los sentidos y de identificar a través de él el origen empresarial del producto o servicio. También, la eventual posibilidad de incurrir en la llamada doctrina de la funcionalidad, que trata de impedir que un operador pueda obtener un derecho de marca sobre la característica de un producto esencial para su uso o finalidad, o que afecta a su coste o calidad, con la indeseable consecuencia de eliminar la competencia y el subsiguiente perjuicio para los consumidores. Y permanecen, por último, las dudas consustanciales a la exigencia de que la representación del signo permita, no solo a las autoridades competentes, sino también *al público en general*, determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a los titulares, lo que encierra un componente de imprecisión que no facilita apreciar el cumplimiento del requisito de la representación.

Si bien la necesidad de respetar el marco normativo de la Directiva objeto de transposición y la función interpretativa del Tribunal de Justicia respecto de ella, en aras a asegurar la consecución de la finalidad armonizadora que persigue el legislador europeo, obliga a ceñirse al diseño conceptual de la marca que se recoge en el artículo 2 DM, tal cosa no empece a que el prelegislador pueda precisar los elementos y requisitos que configuran la noción de marca, y concretamente el requisito de la representación del signo, traídos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y que son aplicables al nuevo concepto de marca que establece la Directiva 2015/2436, como claramente se infiere de su Considerando (13).

QUINTA.- En la misma línea, aun cuando la Directiva no desciende a definir, con carácter uniforme, el concepto de marca de renombre, este ha de nutrirse indudablemente de los elementos que lo caracterizan jurisprudencialmente, por lo que podían trasladarse a la norma positiva que



sirve de trasposición de las disposiciones de aquella sin exceder del ámbito de actuación propio de la labor de trasposición.

SEXTA.- También con relación a las marcas de renombre, se mantiene cierta sombra de duda acerca del alcance del elemento consistente en el uso del signo sin justa causa con la finalidad de la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre, o –de forma disyuntiva- con perjuicio para el carácter distintivo o dicho renombre. En particular, se mantiene la duda acerca de si comprende la protección contra la dilución o aguamiento del carácter distintivo del signo que constituye la marca de renombre como consecuencia del uso por tercero de una marca idéntica o similar –la llamada *dilution by blurring*- y también la protección frente al perjuicio o menoscabo de la reputación de la marca de renombre debido al uso, por parte de tercero, de una marca idéntica o similar (*dilution by tarnishment*).

SÉPTIMA.- Al mismo tiempo, al desaparecer formalmente el concepto de marca notoria permanece la duda acerca del grado de protección que se le dispensa, duda que se alimenta por la previsión contenida en el apartado séptimo del artículo 34, en la redacción del Anteproyecto, que dispone que *«[L]as disposiciones de este artículo [relativo a los derechos conferidos por la marca] se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2»* (que se refiere a las marcas de renombre).

OCTAVA.- En el mismo plano de colaboración institucional en relación a la técnica normativa y a la mejora del producto legislativo cabe hacer asimismo las siguientes observaciones:

- a) En el procedimiento de oposición (artículo 21 ALM) debe incorporarse la previsión del artículo 43.3 DM, que establece que *«[L]as partes, previa petición conjunta, dispondrán de un mínimo de dos meses en el curso del procedimiento de oposición para permitir la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca»*.
- b) Debe trasladarse al texto del Anteproyecto la previsión del artículo 6 de la Directiva, que, bajo el enunciado "Declaración a posteriori de la nulidad o la caducidad de la marca", contempla la posibilidad de ejercitar acciones de nulidad o caducidad frente a marcas abandonadas o caducadas por falta de renovación, en los siguientes términos: *«[Cuando para la obtención de una marca de la Unión se*



reivindique la antigüedad de una marca nacional o de una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales que desplieguen sus efectos en el estado miembro, y estas marcas hubieran sido objeto de renuncia o se hubieran extinguido, la nulidad o la caducidad de la marca en la que se base la reivindicación de antigüedad podrá declararse a posteriori, siempre que la nulidad o la caducidad se hubiese podido declarar en el momento de la renuncia o extinción. En tal caso la antigüedad dejará de surtir efecto».

- c) Cabría considerar la conveniencia de prescindir, al regular en el artículo 8 de la Ley las marcas de renombre, del elemento intencional que encierra la expresión *"se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior"*, pues, si bien se recoge así en la versión española de la Directiva, no se corresponde con la expresión *"where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark"* de la versión en lengua inglesa de la misma, de la que no se desprende ese elemento intencional, y que tiene relevantes implicaciones probatorias.
- d) Cabe sugerir, en la misma línea de colaboración institucional, la conveniencia de trasladar a la fase de oposición al registro la mala fe en la solicitud que se contempla como motivo de nulidad, lo que podría evitar un registro improcedente y una ulterior acción de nulidad basada en dicho motivo. Del mismo modo, cabe sugerir que en la fase de oposición, y como defensa frente a ella, se incluya la posibilidad de alegar el consentimiento del titular anterior, en los términos del artículo 5.5 DM, y como se contempla, en sede de nulidad, en el artículo 52.3 LM, en la redacción dada por el Anteproyecto.

NOVENA.- En la regulación de la legitimación de los licenciarios para el ejercicio de las acciones de protección de los derechos derivados de la marca licenciada, el Anteproyecto sigue el esquema establecido en la Ley de Patentes, articulando una legitimación por sustitución del licenciario exclusivo inscrito, o, al menos, que hubiese solicitado debidamente la inscripción en el registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que pretenda hacer valer, siempre que la inscripción llegue a ser concedida, y una intervención procesal adhesiva en los procedimientos por violación de marca en favor de cualquier licenciario a fin de obtener la reparación del perjuicio que se le hubiere causado.



La opción del prelegislador, en desarrollo de la autonomía procesal de la que dispone, atribuyendo legitimación únicamente al licenciataria exclusivo inscrito –o que ha solicitado la inscripción, después concedida-, y en línea con lo dispuesto en el artículo 117 de la vigente Ley de Patentes, por más que quepa argumentar en contrario, constituye una opción legítima que se muestra respetuosa con la corriente jurisprudencial mayoritaria, y que por ende no pugna abiertamente con el criterio que se deriva de la STJUE de 4 de febrero de 2016, la cual implícitamente está admitiendo la posibilidad de que el legislador niegue la legitimación a los licenciataria no inscritos.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyectado apartado séptimo del artículo 48, puesto en relación con el artículo 117.3 de la Ley de Patentes, no despeja las dudas que surgen en relación con la prescripción y su interrupción, cuando la acción se ejercita de forma subsidiaria por el licenciataria después de haber requerido al titular de la marca y no haber ejercitado este en el plazo de tres meses la correspondiente acción. Tampoco aclara en qué posición queda el licenciataria que, antes del transcurso de dicho plazo, solicita la adopción de medidas cautelares urgentes, tal y como le autoriza el último inciso del apartado tercero del artículo 117 de la Ley de Patentes, si el titular del secreto empresarial ejercita finalmente la acción dentro de dicho plazo.

DÉCIMA.- El prelegislador, al establecer el marco procedimental y competencial de las acciones de nulidad y caducidad de la marca, ha optado por transponer la Directiva con su mayor dimensión armonizadora y ha interpretado e incorporado el artículo 45 DM limitando la vía jurisdiccional al ejercicio por medio de reconvención de las acciones de nulidad y caducidad en las acciones de violación de marcas, de modo reflejo a como se articula el ejercicio de estas acciones en el Reglamento 2017/1001 ante la EUIPO y los Tribunales de Marca Europea.

UNDÉCIMA.- La opción del prelegislador, en la medida en que con ella incorpora el esquema procedimental y competencial establecido por el legislador europeo, lleva la garantía implícita de la observancia de los principios de efectividad y equivalencia, tal y como se definen por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sin embargo, la articulación en España del régimen de control jurisdiccional de las resoluciones de la Oficina nacional, que quedan sujetas a la revisión en sede contencioso-administrativa y a la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia [artículo 74.1 i) LOPJ], conservando los órganos especializados de la jurisdicción civil la competencia para conocer de las acciones de nulidad o de caducidad deducidas por vía reconvencional frente a una acción de violación de la



marca, produce un desdoblamiento del examen jurisdiccional en modo alguno deseable desde el punto de vista de la seguridad jurídica, dado el riesgo de establecer criterios jurisprudenciales divergentes y de dictar sentencias contradictorias e inconciliables.

DECIMOSEGUNDA.- Cabe someter a la consideración del prelegislador la conveniencia de unificar en un único orden el control jurisdiccional de las decisiones sobre la validez y la caducidad de las marcas. Dada la especialización de los órganos de la jurisdicción civil que tienen atribuida la competencia en materia de marcas, justificada por la naturaleza de las relaciones jurídicas que subyacen en los litigios y constituyen su objeto, y la naturaleza de las normas sustantivas con cuya aplicación han de resolverse, lo adecuado sería atribuir a los tribunales –colegiados- del orden civil con competencia en materia mercantil el conocimiento de la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM dictadas en el ejercicio de acciones directas de nulidad o de caducidad de las marcas, del mismo modo que tienen atribuido el conocimiento en segunda instancia de las acciones de nulidad o de caducidad deducidas por vía reconventional frente a acciones de violación de la marca.

DECIMOTERCERA.- El diseño procedimental y competencial propuesto requeriría, en todo caso, la pertinente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en particular, de sus artículos 74.1 i) y 87 *ter* 2, para acomodar la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y de los órganos de la jurisdicción civil con competencia en materia mercantil al esquema propuesto por el prelegislador, tanto si se mantiene la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa para la revisión de las resoluciones de la OEPM en los procedimientos de nulidad y de caducidad –tal y como resultaría de la actual asignación competencial-, como si se desplaza la revisión de dichas resoluciones a la jurisdicción civil, conforme se sugiere en este informe; todo ello, por razones derivadas del principio de reserva de ley orgánica cualificada dispuesto en el artículo 122.1 CE.

DECIMOCUARTA.- De la virtualidad del principio de equivalencia se deriva la exigencia de que el procedimiento administrativo de nulidad o de caducidad esté revestido de garantías procedimentales análogas a las que se ofrecen en los procedimientos judiciales en los que se ventilan acciones de nulidad o de caducidad; lo que pasa, ante todo, por establecer normativamente las reglas de procedimiento, al menos en sus aspectos básicos y esenciales, que contemplen sus diferentes trámites, del mismo modo a como se hace en el Reglamento nº 2107/1001, principalmente



aquellos de las fases alegatorias y de prueba, y siempre con la observancia de los principios de audiencia, contradicción e igualdad de armas.

Especial significación tiene la regulación de la prueba, de los medios de prueba admisibles, de su práctica, de sus efectos y de la distribución de la carga probatoria, más allá de la previsión de la prueba del uso efectivo de la marca y de las consecuencias de la falta de prueba que se establecen en los proyectados artículos 57 y 59 ALM; regulación tanto más necesaria cuanto se siga el modelo aquí propuesto y se residencie el control jurisdiccional de la resolución de la OEPM en los órganos de segunda instancia de la jurisdicción civil con competencias en materia mercantil. Se hace entonces preciso articular adecuadamente el alcance de la revisión en sede jurisdiccional de la prueba practicada en el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad.

DECIMOQUINTA.- En la concreción del procedimiento de nulidad o de caducidad, y ante la previsión del ulterior control jurisdiccional por los órganos colegiados especializados de la jurisdicción civil, cabría considerar la conveniencia de prescindir de vías de recurso administrativo ante el Director de la Oficina, para posibilitar una pronta respuesta a la pretensión de nulidad o caducidad deducida, y evitar de ese modo dilaciones en la resolución de los asuntos.

DECIMOSEXTA.- La articulación del sistema propuesto en el Anteproyecto requiere coordinar la regulación de los procedimientos administrativos y las normas que regulan la práctica de las diligencias de comprobación de hechos (artículos 123 a 126 de la Ley de Patentes) y las diligencias preliminares (artículos 256 y siguientes de la LEC; específicamente, artículo 256 8º, 9º, 10º y 11º), en particular en lo relativo a la formulación de la ulterior demanda (artículos 256.3 LEC y 125.2 de la Ley de Patentes). En similares términos, precisa establecer reglas de coordinación entre el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad y las normas sobre medidas cautelares (artículos 127 y siguientes de la Ley de Patentes y 721 y siguientes de la LEC), así como acomodar a este esquema procedimental las normas de anticipación y aseguramiento de prueba (artículos 293 y siguientes de la LEC).

DECIMOSÉPTIMA.- Es preciso que la reglamentación procedimental contenga la oportuna regulación de las costas y gastos incurridos en la tramitación del procedimiento de nulidad o caducidad.



DECIMOCTAVA.- El régimen propuesto por el prelegislador para regular las relaciones entre los procedimientos administrativos y los judiciales es, en términos generales, adecuado. Cabe hacer, no obstante, las siguientes consideraciones al respecto:

- a) El texto proyectado parte de la aplicación de los efectos excluyentes propios de la cosa juzgada y de la firmeza de las resoluciones administrativas, mediando la triple identidad de sujetos, objeto y causa. En este punto, convendría precisar si tales efectos excluyentes se producen respecto de los tribunales como consecuencia de la firmeza en vía administrativa de la resolución de la AEPM, o tras la firmeza de la resolución judicial dictada en vía de control jurisdiccional de la resolución administrativa.
- b) En línea con lo anterior, se sugiere que se reconsidere el uso de la expresión "fuerza de cosa juzgada" referida a las resoluciones de la OEPM.
- c) El apartado tercero del artículo 61 ALM contiene, por una parte, una regla que abunda en el efecto excluyente propio de la cosa juzgada material, esta vez referido a las sentencias recaídas en vía contencioso-administrativa que se hayan pronunciado sobre una causa de nulidad, para impedir la solicitud o la demanda por la misma causa, y por otra parte, contiene una regla de preclusión limitada, en la medida en que se refiere a una misma causa de nulidad. Al respecto, cabe sugerir, de un lado, que se clarifique el carácter firme de la sentencia, preciso para que pueda producir los efectos de la cosa juzgada material. De otro lado, el tenor del precepto permite considerar incluidos los casos en los que una determinada causa de prohibición absoluta ha sido opuesta en el procedimiento de registro, y sobre ella se ha pronunciado con posterioridad el tribunal, en revisión jurisdiccional de la resolución sobre el registro de la marca. Convendría, no obstante, que se precisara con mayor claridad y sin sombra de duda el alcance de la cosa juzgada y su efecto excluyente en estos casos. Y, en fin, sería conveniente incorporar una regla de preclusión de alegaciones, de prohibiciones y causas de nulidad, absolutas y relativas, de motivos de caducidad y, en general, de excepciones –las basadas en el no uso, por ejemplo, que dan lugar a la caducidad de la marca-, en análogos términos a los del artículo 400 de la LEC, y anudar a la misma los efectos propios de la litispendencia y cosa juzgada.
- d) La articulación de las reglas de litispendencia, conexidad y prejudicialidad se resuelve a través de la suspensión de los procedimientos judiciales y administrativos de nulidad o caducidad de



marca ante la pendencia de procedimientos de una y otra naturaleza sobre la validez de la marca en cuestión. Esta regla es la adecuada cuando se trata de los efectos de la pendencia de un procedimiento, judicial o administrativo, en el que se decide sobre la validez de una marca, sobre el procedimiento de violación en el que se ha formulado reconvencción solicitando la nulidad o caducidad de la marca.

- e) El mismo efecto se dará en la situación inversa, es decir, la suspensión del procedimiento de nulidad o caducidad de la marca ante la OEPM cuando la validez de la misma se hallare impugnada mediante de reconvencción ante un tribunal en un procedimiento de violación.
- f) El mismo remedio de la suspensión previsto para los casos de conexidad o prejudicialidad, si bien formulado en términos potestativos, se contempla para el supuesto de los procedimientos de violación de marca y de pendencia de demandas –reconvencionales - o solicitudes de nulidad o caducidad ante otro tribunal o ante la OEPM. En este caso, a diferencia de los anteriores, la previsión de la suspensión del procedimiento formulada como una potestad del tribunal justifica que sea acordada mediante auto, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 43 de la LEC.
- g) Debería en todo caso establecerse con claridad desde qué momento se producen los efectos de la pendencia o litispendencia respecto de los otros procedimientos, administrativos y/o judiciales, tomando como guía lo dispuesto en el artículo 410 LEC (interposición de la solicitud o demanda que después es admitida).
- h) El apartado tercero del artículo 61 *bis* ALM contiene un precepto cuya función principal es la de impedir que se obstaculice el ejercicio de la acción de una violación de marca mediante el planteamiento de una solicitud de nulidad o de caducidad de la marca ante la OEPM, obligando a la formulación de la pretensión de nulidad o caducidad por medio de demanda reconvencional en el proceso de violación de la marca. De este modo, se pretenden evitar los eventuales efectos suspensivos en el procedimiento de violación derivados del carácter prejudicial de la decisión sobre la nulidad o caducidad de la marca interesada ante la Oficina, pendiente el proceso judicial. El precepto, tal y como está concebido, cumple en términos generales con dicha función y satisface tal finalidad; no obstante lo cual, pueden quedar espacios a los que no alcance la regla, como el caso de las solicitudes de nulidad o de caducidad formuladas ante lo Oficina, no por el demandado, sino por terceros, posibilidad que se abre ante la amplia legitimación que confieren los artículos 45.4 DM y 58.1 ALM. Y cabe



considerar también los supuestos en los que la solicitud de nulidad o caducidad se presenten con anterioridad al ejercicio de la acción de violación, pero después del requerimiento que el titular de la marca ha dirigido al presunto infractor, en los términos previstos en el artículo 42.2 LM -en la redacción dada por el Anteproyecto-, o después de la solicitud de diligencias previas o de comprobación de hechos, de medidas cautelares, o de medidas de aseguramiento de prueba o de prueba anticipada, y en general de cualesquiera actuaciones que revelen la inminencia del ejercicio de la acción de violación; casos estos en los que la solución que se ofrezca, sea cual fuere -suspensión del curso de la solicitud, constatadas aquellas actuaciones previas al ejercicio de la acción judicial, inadmisión de la misma para que sea articulada en el seno del proceso judicial de violación-, debería evitar que se frustre la finalidad del precepto recogido en el proyectado artículo 61 *bis*.3.

- i) Este sistema de reglas de relación entre los procedimientos administrativos y judiciales deberá cerrarse con los adecuados mecanismos de comunicación entre la OEPM y los tribunales, y entre estos y aquella, en términos más completos que los que se contienen en el artículo 61 *ter* AL, pues la publicidad inherente a la anotación registral de las solicitudes o demandas no siempre garantizará el conocimiento efectivo de la existencia de los procedimientos en curso y de las resoluciones recaídas en ellos.

DECIMONOVENA.- Ha de tenerse en cuenta la posibilidad de alegar la nulidad y la caducidad no solo por vía de acción a través de demanda reconvenzional, sino también por vía de excepción, a la hora de configurar el régimen de las acciones de nulidad o caducidad de la marca, y particularmente a la hora de establecer las normas de relación entre los procedimientos administrativos de nulidad o caducidad y los procedimientos judiciales en los que se decida sobre la validez de la marca.

VIGÉSIMA.- Es deseable la aclaración, y en su caso, la oportuna previsión normativa, acerca del eventual ejercicio de las acciones negatorias (artículo 121 de la Ley de Patentes) en el marco propuesto por el prelegislador, y de qué modo se articularía el sistema de relación entre los procedimientos con dicho objeto y las solicitudes y demandas de nulidad o caducidad de la marca del demandante.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Es cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste extiendo y firmo la presente en Madrid a 27 de septiembre de 2018

Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó
Secretario General