



**VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL VOCAL ENRIQUE LUCAS MURILLO DE LA CUEVA AL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN EL PUNTO I-20º DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019, EN EL INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY 17/2001 DE MARCAS, AL QUE SE ADHIEREN LOS VOCALES ROSER BACH FABREGÓ Y VICENTE GUILARTE GUTIÉRREZ.-**

---

De conformidad con el artículo 631.1 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y a los efectos del apartado 2 del mismo artículo, formulo el presente Voto Particular para expresar mi discrepancia con el Informe aprobado por la mayoría sobre el reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas.

El motivo de la discrepancia radica en que el indicado Informe no ha tenido en cuenta las observaciones que presenté al borrador del mismo que no han sido consideradas como, a mi juicio, merecían.

Cierto es que la presentación de las observaciones la hice con dos horas y 9 minutos de retraso con respecto a la señalada por la ponente, pero no lo es menos que el plazo aplicado no tiene en cuenta en absoluto que los Vocales que no formamos parte de la Comisión Permanente, debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a nuestras responsabilidades profesionales y que en la mayoría de las ocasiones la fugacidad de esos plazos nos impide cumplirlos. Este es un problema constante, denunciado desde el inicio del mandato que nunca se ha abordado como es debido.

La consecuencia es clara, la aportación que podamos hacer a la función consultiva del Consejo se ve considerablemente mermada en perjuicio de la colaboración que esa función implica en la correcta elaboración de las disposiciones que son objeto de la misma.

Las anteriores consideraciones no pierden un ápice de su valor por el hecho de que se nos ofrezca la posibilidad de plantear directamente en la sesión plenaria cada una de las observaciones realizadas. Es evidente que la dinámica de dichas sesiones en las que se acumulan muchos asuntos diversos imposibilita el examen y el debate riguroso de una materia altamente especializada como la que trata el informe del que discrepo. No solo es un esfuerzo inútil, sino que en numerosas ocasiones conduce a la introducción de puntos de vista contradictorios y a la incoherencia del informe.

Finalmente, no me convence en absoluto la objeción aducida en el Pleno de que una parte de los aspectos contenidos en mis observaciones ya fueron expresados en el informe emitido en su día acerca de la Ley de Marcas que



ahora se desarrolla a través del proyecto sometido a dictamen. Si el criterio del Consejo sostenido entonces estaba bien fundado, también debiera estarlo ahora.

Por todo ello, reproduzco, a continuación, las observaciones que infructuosamente propuse debatir y que entiendo que han de ser tenidas en cuenta por el órgano consultante para su incorporación a la redacción definitiva del proyecto reglamentario en curso.

### **1. Artículo UNO. Contenido de la solicitud de registro.**

El **apartado 1(b)** introduce el concepto de "entidad" junto al de "persona jurídica". No se entiende bien la razón de esta inclusión, ya que la LM únicamente se refiere a las "personas jurídicas" (art. 3.1 LM) entre las legitimadas para ser titulares de un registro de marca. En este sentido, también el art. 34.6 del presente RLM impide las transmisiones a favor de legitimados distintos de los reconocidos en dicho art. 3 LM. Y también el art. 56 RLM, en el que se regula la representación ante la OEPM, sólo alude a "personas jurídicas" sin referencia alguna a "o entidades".

Esta modificación puede inducir a confusión, ya que el término "entidad", utilizado junto al de persona jurídica, suele emplearse para referirse a las entidades sin personalidad jurídica, lo que entraría en contradicción con la legitimación prevista en la LM.

Se propone por lo tanto que se elimine la expresión "entidad", o bien que se especifique que se trata de "entidades de derecho público".

### **2. Artículo DOS. Representación de la marca.**

Habría que incluir un apartado adicional en este artículo para dejar constancia de los formatos de archivos electrónicos bajo los que podrán presentarse los distintos tipos de marca y que ya han sido acordados por el Director de la OEPM (ver aptdo. 3º de la Resolución de 9/1/19 del Director de la OEPM).

La traslación de estos criterios ya fijados, al Reglamento no impide que se mantenga, ni es incompatible, con el contenido del apartado 5 de este artículo, donde, en esencia se, indica que será el Director quien podrá cambiarlos en función de los avances de la tecnología.



### **3. Artículo DIECISIETE. Presentación y contenido del escrito de oposición.**

Dos observaciones:

- a) Al final de lo dispuesto en el apartado 3º sería oportuno añadir “de conformidad con las normas relativas a la comunidad de bienes”.

El Informe señala la conveniencia de incluir la necesaria comunicación a los demás comuneros, que tiene sentido en el supuesto de que la oposición se presente por uno solo de ellos. Sin embargo, nada se dice en el nuevo apartado 3 de este artículo para cuando se presenta en nombre de varias partes, pero no de todas. De ahí que creamos más conveniente que el texto a incluir sea el propuesto. Así se podría aplicar tanto en los casos en los que la oposición se formule por una como por varias partes, no siendo necesario, evidentemente, cuando la oposición la presentan todos los comuneros. En definitiva, lo lógico es la remisión completa a las normas de comunidad de bienes.

- b) El apartado 4º es excesivamente abierto ya que no precisa si se refiere al licenciatarios inscritos o no inscritos, cuestión importante y muy debatida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que en este punto ha sido vacilante.

### **4. Artículo DIECIOCHO. Presentación de pruebas y documentos.**

Aprovechando la modificación de este artículo, se debería especificar en el apartado 3º, el plazo concreto en el que deberán ser aportados los documentos y pruebas en él referenciados.

Si bien es cierto que el art. 18.3 no se modifica en el Proyecto de Reglamento, es necesario que se fijen tales plazos, de lo contrario afectará significativamente a la seguridad jurídica y se dará lugar a situaciones absurdas como considerar que la prueba se puede aportar en cualquier momento (con el riesgo de no ser considerada por los examinadores). Todo el procedimiento marcario está taxativamente regulado en plazos, no parece ajustado que no lo esté en este concreto punto.

### **5. Artículo VEINTIUNO BIS. Prueba de uso.**

El apartado 4º del este nuevo artículo dice que las pruebas de uso se “limitarán” a la presentación de “documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes”. No obstante, es en interés tanto de los titulares de marcas como de la propia OEPM que el RML:



**CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Vocalías

- a) No limite el tipo de pruebas que puedan presentarse, pudiendo así ofrecerse y aportarse otras distintas de la documental pura.

Sobre este particular, el informe advierte en el párrafo 62.ii) que el listado del apartado 4º no ha de ser un numerus clausus y propone dos tipos de pruebas (vídeos o “aplicaciones informáticas”) que siguen siendo consideradas prueba documental desde el punto de vista de la LEC. Sin embargo, esto es insuficiente pues no contempla la práctica de otras pruebas distintas a las documentales, tales como las periciales y testificales y, por tanto, los interrogatorios de peritos, testigos o detectives. En definitiva, el mismo tipo de pruebas que han demostrado ser esenciales en la resolución de las acciones de caducidad por falta de uso o en las acciones de nulidad por mala fe, que se han venido tramitando ante los órganos de la jurisdicción civil/mercantil. No parece aceptable que por ser asumidas ahora estas competencias por un órgano administrativo se limite el derecho de defensa y de aportación de prueba del que hasta 2023 dispone el interesado en virtud de la LEC.

- b) Prevea cómo se hará la aportación de pruebas como anuncios, envases o etiquetas (distintas de las fotografías ya incluidas en el listado) cuando se trata de elementos físicos o videos (en particular cuando actualmente a los agentes de la propiedad industrial se les exige presentar todo a través de la plataforma online de la OEPM);

El artículo 60.3 de la Propuesta del Reglamento, que permite al Director de la OEPM dictar resoluciones sobre las especificaciones técnicas en las que pueden presentarse las pruebas, no resuelve la cuestión que planteo. En primer lugar, porque el Director no tiene capacidad para cambiar una norma de rango superior, que obliga a los agentes de la propiedad industrial a presentar sus escritos exclusivamente a través de la plataforma on line, así por ejemplo la aportación de las muestras físicas tampoco puede ser regulado mediante Resolución del Director. En segundo lugar, el artículo 60.3 opera en sede de acciones de nulidad y caducidad, y no en sede de oposición (recuérdese que las oposiciones se tramitan por divisiones distintas a la que examina las acciones de nulidad y caducidad, y la sede electrónica de la OEPM tiene divididos sus trámites (oposición, y en el futuro la división de anulación), por lo que deben preverse para la sede electrónica las particularidades/requisitos propios de cada actuación.

- c) c) Que se indique expresamente que el listado incluido de elementos acreditativos es numerus apertus, sustituyendo “como”



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Vocalías

por "entre otros" o bien (aunque es menos preferible) sustituyendo la última "y" por "o".

A la vista de la inminente entrada en vigor del RML, y con ello de la prueba de uso, ha de plantearse la posibilidad de retrasar la entrada en vigor de esta norma (prueba de uso) con la intención de asegurar que en cuanto entre en vigor, la OEPM y sus examinadores tengan elaborado un documento de directrices prácticas de examen sobre, entre otras las siguientes cuestiones:

- a) los requisitos formales que debe cumplir dicha prueba;

Recuérdese que no solo nos referimos a las características técnicas en la que debe presentarse, sino al resto de requisitos formales sobre los que sí se pronuncia la propia EUIPO, tales como la fecha, extractos, territorio relevante, traducciones, etc. Estas circunstancias no se señalan en el Informe.

- b) los criterios interpretativos que habrán de seguir los examinadores para homogeneizar sus resoluciones;

- c) la posibilidad de contradecirlas (cuestión que ha demostrado ser esencial en los actuales procedimientos judiciales de caducidad pues, en muchos casos, la prueba aportada ha resultado ser falsa, inexacta o manipulada). Nótese que el apartado 7º del artículo 21 bis solo prevé que el solicitante haga una vez alegaciones a la prueba de uso del oponente. Esta solución contrasta con la práctica de la EUIPO, en la que se prevé la contradicción del oponente a la vista de las alegaciones del solicitante, dándose así un trámite de réplica y duplica esencial, que, además, ayuda sin duda alguna al examinador a conocer la verdad de la prueba y de las alegaciones en contra. Obviamente, no puede considerarse implícito aquello que no está expresamente recogido en la norma (como es que el oponente puede hacer alegaciones de contradicción a lo argumentado por el solicitante);

- d) los casos en los que sea conveniente acudir a trámites de réplica y duplica (como ocurre en la EUIPO);

- e) la conveniencia de practicar pruebas adicionales o distintas a las puramente documentales y la aportación de prueba complementaria en fase dealzada (en su caso); o

- f) la obligatoriedad, para evitar la afectación del principio constitucional de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) y el derecho fundamental de defensa (artículo 24.2 CE) de ofrecer justificaciones detalladas sobre cada uno de los elementos de



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Vocalías

prueba, y la conclusión alcanzada. Nada se dice en el Informe de esta queja tan acuciante sobre la absoluta carencia de motivación de las decisiones de la OEPM y, en particular, cuando conoce de la oposición y de los recursos dealzada. Por si fuera poco, se da, además, la circunstancia, de que los técnicos que resuelven ambos tipos de cuestiones serán, también, los encargados de examinar la prueba de uso. Esta es, por consiguiente, una crítica muy seria que ha de ser tenida en cuenta ya que es unánime, tanto entre los tribunales con competencia en materia de marcas que, por esa razón, no se sienten vinculados a ellas, como por los titulares de marcas y sus representantes. De hecho, la propia OEPM, tiene discusiones internas abiertas sobre este problema y considera que su resolución es una de sus prioridades más apremiantes.

Es más, la remisión del apartado 4 *in fine* de este nuevo artículo, al artículo 60.3 del RML, ya advierte de que será el Director de la OEPM quien a través de comunicaciones emitirá directrices sobre todas estas cuestiones. De ahí que, antes de la entrada en vigor de este precepto sobre "prueba de uso", sea oportuno que se dicten las correspondientes directrices y normas de funcionamiento e interpretación.

Estas directrices, y con ello la consiguiente entrada en vigor posterior, se justifican por la propia experiencia y prácticas de la EUIPO que vienen a confirmar su necesidad, la formación específica al respecto de los examinadores por las gravísimas consecuencias que tiene la prueba de uso, y la imprescindible homogeneización de criterios y decisiones de los distintos examinadores que trabajan en la OEPM, tanto en la División de Oposición como en la de Recursos.

En cuanto al apartado 5, y habida cuenta de que el plazo para presentar prueba de uso es de tan solo 1 mes, sería razonable que la no aportación de traducciones al idioma español pudiera ser un elemento subsanable en un plazo adicional.

En la línea de lo arriba expuesto, y en lo que hace al apartado 7, debería especificarse igualmente que el solicitante podrá, además de presentar "alegaciones y observaciones", proponer prueba que contradiga la aportada por el oponente, ya que solo así podrá justificarse y argumentarse que la prueba de uso aportada de adverso pudiera ser falsa, inexacta o alterada.

A mayor abundamiento, por exigencia del derecho de defensa y de igualdad de armas en el proceso y cuando menos en casos como este último, la Oficina debería dar un trámite adicional de réplica y dúplica, de la misma manera que lo tiene ya previsto la EUIPO para la salvaguarda de estos dos principios constitucionales básicos y esenciales.



Adicionalmente, en aras de la uniformidad y armonización de las legislaciones en la UE, el RLM tendría que prever la posibilidad de ampliar los plazos establecidos en este precepto a petición de los interesados cuando las circunstancias del caso lo aconsejan y no se perjudiquen derechos de terceros. Esto es, no se trata ya de la diferencia de plazos existentes, sino de la necesidad de ampliarlos.

Todos los comentarios aquí reflejados no alteran el procedimiento introducido por el RD Ley 23/2018 que modifica la Ley de Marcas, sino que vienen a completarlo en lo no previsto, cuestiones todas ellas propias del desarrollo reglamentario.

#### **6. Artículo VEINTIDÓS. Resolución del expediente.**

El deber de motivar la resolución de la OEPM previsto en el apartado 1º de este precepto, debe operar no sólo cuando se *deniegue* la oposición sino también cuando se *conceda* la marca del solicitante.

#### **7. Artículo VEINTICINCO. Aviso de expiración del registro de la marca.**

Dado el tenor del precepto y la naturaleza y alcance de la comunicación que nos ocupa, convendría sustituir el verbo "informará" por "podrá informar".

#### **8. Artículo TREINTA Y CUATRO. Procedimiento de inscripción.**

Con respecto al apartado 6, me remito a las observaciones efectuadas al artículo 1 b) RML.

#### **9. Artículo CINCUENTA Y SEIS. Representación.**

El apartado 2, al sustituir la anterior denominación "Comunidad Europea" por "Espacio Económico Europeo", incurre en cierta incoherencia, cuando equipara la exigencia de representación prevista en este artículo con la previsión del art. 175 LP, que alude a la "Unión Europea".

#### **10. Artículos CINCUENTA Y OCHO a SESENTA Y TRES. Solicitud de nulidad y caducidad.**

Las observaciones sobre el Título IX del RLM son las siguientes:

1. La nueva redacción pone de manifiesto una sustancial diferencia entre estos nuevos procedimientos administrativos y las acciones judiciales de nulidad y caducidad tramitadas hasta la fecha, en



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Vocalías

relación con la legitimación activa de quien las plantea. Si bien se entiende que la intención del legislador es seguir el mismo criterio de la EUIPO en este punto, haciendo posible que cualquier tercero pueda iniciar estas dos acciones, deberían considerarse por la Oficina, las actuaciones de **mala fe** o en claro **abuso de derecho** que ya se ha confirmado por la propia EUIPO y, en particular por los Tribunales mercantiles especializados (más en concreto la sección especializada de la Audiencia Provincial de Alicante). No se olvide que en numerosas ocasiones estas acciones de nulidad y caducidad se utilizan como arma de presión para que los titulares legítimos de derechos prioritarios de exclusiva se vean forzados a negociar situaciones claramente abusivas para evitar el perjuicio de sus carteras de marcas. Este es el caso, por ejemplo, de:

- a) las abusivas acciones contra los grandes titulares de marcas con registros amplios de enunciados generales, que plantean acciones indiscriminadas contra clases y registros que no guardan ninguna relación con los que realmente son objeto de su interés legítimo y que son acciones en las que basta con plantear un formulario sin significativas argumentaciones y pagar una tasa muy asequible para colocar una elevadísima carga (de prueba y costes legales) en titulares que legítimamente tratan de defender sus derechos frente a los infractores que se aprovechan de estas lagunas legales; o
  - b) de los llamados Torpedos OAMI/EUIPO, que la nueva LM y el RLM que nos ocupa introducen *ex novo* en nuestro sistema marcario.
2. La OEPM y el legislador no han planteado revisión alguna respecto de las acciones reivindicatorias que seguirán siendo examinadas por los órganos judiciales. Sin embargo, este nuevo procedimiento planteado en el Título IX afecta de lleno a la realidad de la práctica diaria de los titulares de marcas, ya que las acciones reivindicatorias se venían siempre planteando con carácter principal, sosteniendo de forma subsidiaria la nulidad del registro (por mala fe o por incompatibilidad con los registros prioritarios). Bajo la nueva redacción de la LM y RLM, se genera a los titulares de marca una situación de completa indefensión y de quiebra del principio de unidad de acto y defensa de sus derechos e intereses, ya que un titular se verá obligado a interponer una acción civil reivindicatoria, esperar a su decisión definitiva (que puede llevar varios años) y en caso de obtener una decisión contraria a sus intereses, iniciar entonces una acción directa de nulidad ante la OEPM. Años después, y con la inseguridad que produce que el registro concedido a un tercero sin interés legítimo puede, por seguir estando en vigor, iniciar acciones de infracción contra cualquier tercero y explotar libremente dicho signo en perjuicio de su legítimo titular. Y es que nuestro sistema judicial impide plantear en paralelo una acción judicial reivindicatoria y otra



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Vocalías

administrativa de nulidad, siendo consideradas ambas acciones principales, pero del todo incompatibles (ya que no puede sostenerse la validez de un registro concedida que no tiene interés legítimo para ello y simultáneamente la falta de validez del mismo).

El anterior es sin duda a uno de los mejores ejemplos para justificar que la OEPM y el legislador puedan reconsiderar la conveniencia de mantener un sistema paralelo de acciones directas en vía judicial mercantil o en vía administrativa, tal y como hacen los siguientes estados miembros: **Dinamarca, Suecia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania (y próximamente Italia).**

3. Los mismos argumentos y justificaciones expuestos sobre la prueba de uso (artículo 21 bis) resultan de plena aplicación a estas acciones directas de nulidad y caducidad. Motivo por el cual, entre otros, el legislador y la Oficina han reconocido la conveniencia de retrasar su entrada en vigor hasta 2023 para así tener criterios claros y homogéneos de interpretación y examen y formar adecuadamente a sus examinadores.
4. En igual manera, el artículo 61.1 debería prever que además de observaciones, el titular de la marca impugnada pueda también practicar y proponer prueba.
5. El artículo 62.2 ha de contemplar la posibilidad de que se formulen trámites de réplica y duplica como así prevé el Reglamento de Marca de la Unión y se ha demostrado ser necesario y conveniente. De hecho, la redacción actual del apartado 4º de este artículo parecería permitirlos, pero es necesaria una aclaración expresa de esta posibilidad para evitar problemas futuros. En particular, en este apartado 4º debería indicarse que si una parte presenta observaciones la otra debería poder contestarlas, ya que de lo contrario se vulnera el derecho de defensa y de igualdad de armas en el procedimiento (a salvo de que expresamente la Oficina considere que las observaciones no contienen elementos nuevos ni necesarios, y deje expresamente indicado que no las tendrá en cuenta y sean devueltas para que no conste en el expediente administrativo).
6. Respecto de la prueba que puede presentarse durante estos procedimientos, la Oficina debería admitir la práctica de todo tipo de prueba, no únicamente la limitada a la puramente documental.
7. Finalmente, deben incluirse normas sobre costas.



**CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Vocalías

**11. Disposición Transitoria Única. Régimen Transitorio de la prueba de uso.**

Lo previsto en esta Disposición debería hacerse también extensible al procedimiento previsto en el artículo 21.2 *in fine* del RLM.

El Informe nada dice al respecto, pero este problema debe quedar resuelto. De hecho, es una cuestión que ya está siendo discutida en la OEPM, así como por los titulares de marcas y sus representantes.

Madrid a 1 de abril de 2019

LOS VOCALES

Enrique Lucas Murillo de la Cueva

Roser Bach Fabregó

Vicente Guilarte Gutiérrez