



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 28 de marzo de 2019, por el que se ha aprobado el siguiente:

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 25 de febrero de 2019, 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 Proyecto de Real Decreto de Modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

2.- La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión de 7 de marzo de 2019, designó Ponente de este informe a la Vocal doña María del Mar Cabrejas Guijarro.

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), y a «*[l]eyes penales y normas sobre régimen penitenciario*» (artículo 561.1, apartado 8, 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 Proyecto 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 Proyecto de Real Decreto objeto de informe (en lo sucesivo, PRD, el Proyecto, o el Proyecto de modificación del RM) trae causa del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (RDley 23/2018), por el que, en lo que ahora interesa, se modifica parcialmente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM). Su disposición final tercera autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de las modificaciones introducidas por el mismo.

7.- Las modificaciones introducidas por el citado Real Decreto-ley en la LM tuvieron por objeto, en síntesis, 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, la Directiva, la DM o la Directiva 2015/2436)]. Esta 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 la Unión Europea, recogida en la Comunicación de la Comisión de 16 de julio de 2008 titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa». En aquellas Conclusiones, el Consejo 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) 2017/1002, 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 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, ahora modificada por el RDley 23/2018.

8.- La reforma operada por este en la LM respondía, por tanto, a la necesidad de incorporar las disposiciones de la Directiva 2015/2436, con la subsiguiente armonización legislativa no solo respecto de la protección de las marcas nacionales, sino también entre los sistemas nacionales y el sistema de la Unión regulado en los Reglamentos europeos, y del que es trasunto en gran medida la Directiva. Las modificaciones afectaron tanto a aspectos de derecho material como a aspectos procedimentales, en la medida en que vinieron impuestas por la finalidad armonizadora perseguida.

9.- Este órgano de gobierno del Poder Judicial emitió su preceptivo informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, informe que fue aprobado en sesión plenaria celebrada el 27 de septiembre de 2018. En las consideraciones generales sobre la función consultiva del Consejo se indicaba que el alcance y contenido del anteproyecto legislativo entonces informado condicionaba el alcance y contenido del informe, que había de situarse dentro del ámbito material de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial que establece el artículo 561.1 de la LOPJ.

10.- El alcance y contenido del presente informe se encuentra igualmente condicionado por el alcance y contenido de la propuesta normativa que se somete a consulta de este órgano constitucional, como también lo está por la naturaleza reglamentaria de la norma proyectada, que desarrolla, en esencia, las disposiciones de la ley relativas al procedimiento de solicitud de registro de la marca, atendiendo a sus distintos tipos, y la oposición al mismo, así como a la prueba, particularmente a la prueba del uso. También es objeto de las modificaciones introducidas por el PRD el régimen de aviso de expiración del registro de marca y de su renovación, así como el régimen de comunicaciones con los interesados, de conservación de los expedientes



y de representación de aquellos. Y de especial importancia es la nueva regulación de los procedimientos administrativos de nulidad o caducidad introducidos en la LM por imperativo de la DM, siendo objeto de tratamiento la solicitud, las alegaciones y pruebas, en particular la prueba de uso, y el examen de fondo de las solicitudes, así como la inadmisión de las solicitudes, la suspensión y el sobreseimiento de los procedimientos.

11.- Por tanto, el informe de este Consejo General del Poder Judicial, que ha de estar vinculado a las materias a las que se refiere el artículo 561.1 de la LOPJ, viene condicionado por el carácter netamente administrativo de los procedimientos de solicitud de registro, de oposición, de nulidad o caducidad que son objeto de la regulación reglamentaria, y, por tanto, por el carácter de sus disposiciones, incluso aquellas que tangencialmente se refieran al contenido material del derecho marcario, en la medida en que están orientadas a surtir sus efectos en el marco de tales procedimientos. Y se encuentra determinado, al mismo tiempo, por el carácter reglamentario de la norma que se proyecta modificar, que se dicta en desarrollo de la LM y de las modificaciones introducidas en ella por el RDley 23/2018.

12.- Por consiguiente, este órgano constitucional, en su función consultiva, ha de examinar aquellos aspectos de la norma que vengan referidos a cuestiones procesales o a la tutela jurisdiccional del derecho marcario, así como aquellos que tengan un alcance constitucional, como sucede con el régimen de legitimación, 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 efectiva de los derechos e intereses legítimos y al derecho de defensa, así como a los principios de procedimiento que forman parte de las garantías constitucionalmente reconocidas; todo ello, teniendo en cuenta la naturaleza reglamentaria de la norma de cuya modificación se trata, lo que comporta verificar aquellos extremos a partir del marco legal habilitante y que ha de ser objeto de desarrollo reglamentario. Y sin olvidar que, por imperativo del principio de colaboración institucional, el objeto del informe se ha de extender al examen de la manera en que el titular de la potestad reglamentaria ha llevado a cabo la incorporación al ordenamiento interno del artículo 39 de la Directiva 2015/2436, que, como se indica en el preámbulo del Proyecto, es objeto de trasposición a la legislación nacional.



III.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO

13.- El Proyecto de Real Decreto consta de un artículo único, que se articula en veintiocho apartados, y se complementa con una disposición transitoria única, relativa al régimen transitorio de la prueba de uso, una disposición derogatoria única, y tres disposiciones finales, referidas, respectivamente, al título competencial, a la incorporación del Derecho de la Unión Europea y a la entrada en vigor del Real Decreto proyectado.

IV.- CONSIDERACIONES GENERALES Y PARTICULARES SOBRE EL PROYECTO

a) Consideraciones generales

I

14.- Previamente a examinar las modificaciones que introduce el Proyecto informado en el Real Decreto 431/2004, conviene recordar las líneas generales de las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 23/2018 en la Ley de Marcas, en la medida en que han de constituir el marco habilitante del desarrollo reglamentario que constituye el objeto de la norma proyectada.

15.- Las novedades más significativas que introdujo el Real Decreto-ley 23/2018 en la LM, en su tarea de incorporar al ordenamiento interno las disposiciones de la Directiva 2015/2436, afectaron, en primer término, si no al concepto de marca en sentido estricto, sí a la manera de delimitar registralmente el bien inmaterial al que viene referido el derecho, al prescindir del elemento de la representación gráfica, bastando ahora que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, siempre que esta representación permita tanto a las autoridades como al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular.

16.- En materia de prohibiciones absolutas o motivos de denegación absolutos (art. 5 LM) -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, y se incorpora 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 LM) 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 LM, en la redacción dada por el RDley, responde a la desaparición de la distinción entre marca o nombre comercial notorio y marca o nombre comercial renombrado, y se acomoda al concepto de marca o nombre comercial renombrados que se desprende del artículo 5.3 a) DM. El nuevo apartado tercero del artículo 9 LM, por su parte, 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 LM 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.

17.- 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 regula la prueba por el titular de la marca que ha formulado la oposición, y a instancia del solicitante del registro, 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.

18.- En lo relativo a los derechos concedidos por la marca, el artículo 34 de la Ley, en la redacción reformada, incorpora en su literalidad los apartados primero, segundo y tercero del artículo 10 DM, y 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.

19.- 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.

20.- 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 DM, también de aplicación para las marcas colectivas (artículo 34 DM y artículo 76 LM, en el texto proyectado).

21.- En el nuevo Título VI de la Ley, sobre la nulidad y la caducidad de la marca (artículos 51 y siguientes), se incorporan 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, 10, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley, en relación con los artículos 45, 46 y 47 DM), conforme a la configuración que el legislador 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.

22.- 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 del 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 52.2 LM), en el consentimiento del titular (artículo 52.3 LM), 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 LM) 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 LM). 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 LM).

23.- 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 LM) 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 LM), junto con las normas de relación entre los procedimientos administrativos y judiciales (artículo 61 *bis* LM) y el régimen de anotaciones registrales y de comunicación de sentencias (artículo 61 *ter* LM).

II

24.- El Proyecto, como se ha expuesto, tiene la manifiesta vocación de incorporar al ordenamiento interno el artículo 39 de la DM, que tiene como enunciado "*Denominación y clasificación de los productos y servicios*".

25.- El titular de la potestad reglamentaria ha considerado acertadamente que la transposición del señalado precepto de la Directiva debe llevarse a cabo en el Reglamento de desarrollo de la LM, y no en esta, habida cuenta de que es en el artículo 3 del Reglamento donde se regula la lista de productos y servicios, su clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada vigente para España, y la forma de solicitarlos por el interesado.

26.- La incorporación de la norma de la Directiva a través de una disposición reglamentaria nacional no ha de encontrar obstáculos desde el punto de vista de los principios del Derecho de la Unión y de la



jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no estando sometida la materia objeto de transposición a reserva de ley.

27.- Por otra parte, el titular de la potestad reglamentaria ha optado por trasladar al ordenamiento interno el artículo 39 de la Directiva de manera prácticamente literal. Es esta una técnica de transposición generalmente aceptada, que asegura la plena y exacta recepción en el ordenamiento interno de la disposición del Derecho de la Unión que debe incorporarse.

28.- En realidad, el actual artículo 3 del Reglamento de la LM se acomoda en gran medida a los dictados del artículo 39 de la Directiva. Su sustitución por este, por tanto, obedece a la finalidad de asegurar en el mayor grado posible la aplicación del precepto de la norma europea y garantizar de ese modo la función armonizadora que le es propia. Y en la medida en que la norma objeto de incorporación es suficiente en sí misma, sin que precise del ulterior desarrollo, del complemento o de una mayor precisión de sus disposiciones, ninguna objeción merece el tratamiento normativo dispensado.

III

29.- Una parte importante de las modificaciones introducidas por el Proyecto tiene por objeto sustituir la denominación de marca comunitaria por la de marca de la Unión Europea y las menciones a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), lo cual no es sino consecuencia de las exigencias derivadas del Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO L 341, de 24.12.2015). Lo mismo sucede con las menciones a la Comunidad Económica Europea, ahora sustituidas por las de Unión Europea o Espacio Económico Europeo.

30.- También ha obligado a las pertinentes modificaciones la necesidad de adaptar las disposiciones reglamentarias al marco normativo que ofrece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), particularmente en el régimen de comunicaciones y de cómputo de plazos, así como en la regulación del procedimiento y el registro electrónico. De igual modo, tiene incidencia el régimen del funcionamiento electrónico del sector público que se regula con



carácter general en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

31.- En otros casos, las modificaciones responden a necesidades técnicas, bien para adaptar la redacción de los preceptos reglamentarios al nuevo articulado de la Ley, del propio Reglamento, o de otras leyes, como la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, bien para acomodarlos a la nueva configuración conceptual y registral de la marca, bien, en fin, para adaptarlos al régimen de legitimación o a la supresión de la distinción entre marca notoria y renombrada que establece la propia Ley.

b) Consideraciones particulares

32.- Las modificaciones más relevantes que afectan a la solicitud de registro de la marca (artículo 1 RM) responden, por una parte, a la necesidad de atender a la amplitud con que se configura la legitimación marcaria; por otra parte, a la necesidad de ajustarse a la configuración actual de la marca, que gravita en torno a la idea de su representatividad, ya no gráfica, siempre que se den los requisitos legal y reglamentariamente establecidos; y por otra, a la necesidad de articular el medio a través del cual habrá de activarse la excepción a la prohibición absoluta que se contempla en el artículo 5.2 de la LM.

33.- En este se dispone que «[N]o se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo».

34.- Las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 5 de la LM establecen las prohibiciones absolutas de registro –que en su momento podrán erigirse en causa de nulidad- siguientes:

«[...]

b) Los [signos] que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio».



35.- La introducción del nuevo apartado 3 del artículo 1 tiene por objeto enervar estas prohibiciones absolutas y posibilitar el registro de la marca, no obstante su concurrencia, por razón de haber adquirido el signo, como consecuencia del uso, carácter distintivo antes de la fecha de concesión del registro. Conforme al nuevo apartado 3, «[E]n la solicitud podrá incluirse una reivindicación de que el signo solicitado ha adquirido carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 5.2 de la Ley 17/2001. Esta reivindicación también podrá presentarse en el plazo previsto en el artículo 20.2 de este Reglamento». Este último artículo regula el trámite de alegaciones por parte del solicitante, ante la concurrencia de alguna prohibición apreciada por la Oficina, o a resultas de las oposiciones u observaciones de terceros, en contestación al suspenso decretado por la Oficina en atención a dichos reparos.

36.- La articulación de tal previsión es oportuna, en la medida en que sirve para configurar el contenido y el fundamento de la pretensión del solicitante, que se habrá de basar en la sobrevenida adquisición del carácter distintivo del signo como consecuencia de su uso para identificar en el comercio productos y servicios del solicitante. Y resulta también oportuna la previsión de que dicha reivindicación se postule, no en la solicitud, sino ante la eventual apreciación o alegación de una prohibición absoluta de las previstas en las letras b), c) o d) del artículo 5.1 de la Ley, pues solo ante su apreciación, o ante su oposición o alegación, tal reivindicación podría resultar necesaria.

37.- Las modificaciones que afectan al artículo 2, relativo a la reproducción de la marca, se encuentran entre las de mayor calado, en la medida en que responden a la nueva caracterización de la marca que se contiene en el artículo 4 de la Ley, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 23/2018, que, como se ha venido indicando, prescinde del requisito de la representación gráfica para configurar el concepto normativo de la marca en torno a la susceptibilidad de representación del signo de tal manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada al titular, dando paso así al registro de signos no tradicionales, como los signos en movimiento u hologramas o las marcas sonoras.

38.- En el informe que este órgano de gobierno del Poder Judicial emitió sobre el entonces Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley de Marcas se indicó que (parágrafo 47) «[S]i 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 D; tal cosa no impide 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)».

39.- La redacción que se propone del artículo 2 del Reglamento comienza por indicar –apartado primero– que «[L]a marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular». A continuación, el apartado segundo dispone: «[L]a representación de la marca definirá el objeto del registro. En los casos en que la representación vaya acompañada de una descripción escrita, esta deberá concordar con la representación y no extender su ámbito de protección». En el siguiente apartado se detalla la forma en que habrán de representarse los distintos tipos de marcas considerados –denominativa, figurativa, tridimensional, de posición, de patrón, de color, sonora, de movimiento, multimedia y holograma–, así como aquellas no cubiertas por ninguno de dichos tipos, que cumplirán las normas generales establecidas en el apartado primero del artículo 2, y podrán ir acompañadas de una descripción.

40.- Aunque hubiera sido preferible que la regla que se contiene en el proyectado apartado primero del artículo 2 se hubiese incorporado al texto legal, precisando los requisitos generales de la representación del signo, sobre todo para fijar desde la Ley la susceptibilidad de representación *en cualquier forma que permita la tecnología generalmente disponible*, su inclusión en el texto reglamentario, y la descripción de la forma de representación de los distintos tipos de marcas, no excede del marco de la potestad reglamentaria ni la habilitación legal. El hecho de que el legislador haya dejado al desarrollo reglamentario la concreción de la forma de representación del signo, a efectos de su registro como marca, tanto de manera general como específicamente para cada tipo concreto de marca, no



implica que haya superado los límites que configuran el ejercicio de la potestad reglamentaria en el desarrollo de la Ley a través de un reglamento ejecutivo. Antes bien, tal concreción, que afecta a uno de los elementos que sirven para caracterizar el concepto de marca –el de la representación del signo–, se sitúa dentro del marco propio de un reglamento ejecutivo como es el que desarrolla la ley marcaria, y de cuya modificación se trata, en la medida en que sirve para desarrollar y complementar las disposiciones legales, y sirve, en suma, para la aplicación de la Ley, en una relación de colaboración con esta para el desenvolvimiento de los aspectos básicos regulados en la norma legal (cfr., por todas, STC 18/1982, de 4 de mayo). Atendida la regulación legal, en modo alguno, por tanto, cabe considerar la regulación reglamentaria *ultra vires*, con extralimitación de la habilitación legal conferida, y vulneración del principio de jerarquía normativa.

41.- Interesa destacar que este desarrollo reglamentario, que necesariamente ha de situarse dentro de los límites que configura la norma legal habilitante, ha de llevarse a cabo en consonancia con la norma del Derecho de la Unión que la Ley incorpora y, por tanto, debe reflejar la caracterización que la Directiva confiere a la marca, en punto al elemento de la representatividad del signo distintivo.

42.- En este aspecto, cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al interpretar el requisito de la representación gráfica en torno al cual se erigía, antes de la Directiva 2015/2436, el concepto de marca, precisó 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, competa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva» (STJUE de 12 de diciembre de 2002, as. C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748); requisitos estos que, por lo demás, se han incorporado a la DM [Considerando (13)].

43.- En particular, tratándose de marcas de color, el Tribunal de Justicia ha considerado que para que concurra el requisito de la representación gráfica basta la descripción del color junto a una muestra y el número internacional de referencia (SSTJUE de 6 de mayo de 2003, as. C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244, y de 23 de junio de 2004, as. C-49/02, Heidelberger Bauchemie, ECLI:EU:C:2004:384; también, STJUE de 12 de junio de 2018, as. C-163/13, Loboutin, ECLI:EU:C:2018:423).



44.- Y respecto de las marcas sonoras ha precisado 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, silencios y alteraciones (STJUE de 27 de noviembre de 2003, as. C-283/01, Shield Mark BV, ECLI:EU:C:2003:641).

45.- Pues bien, la determinación reglamentaria de la forma en que han de representarse los diferentes tipos de marcas, más allá de las tradicionales marcas descriptivas, figurativas e incluso tridimensionales, tiene en cuenta, por una parte, las nuevas categorías de marcas, como las de posición, de patrón, de movimiento, multimedia y holograma; y por otra parte, permite su representación, ya no gráfica, a través de aquellos medios que ofrezca el estado de la técnica, gráficos, fotográficos, videográficos, audiovisuales y electrónicos, al tiempo que permite satisfacer los requerimientos de claridad, precisión, completitud, accesibilidad, inteligibilidad, durabilidad y objetividad que exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la DM y, con su modificación, el propio Reglamento de ejecución de la LM; alineándose, por ende, con los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluso cuando estaba en vigor el requisito de la representación gráfica del signo, como sucede con los fijados respecto de la representación de las marcas de color, o respecto de la representación – gráfica- de marcas tridimensionales, en las que cobra especial virtualidad la presencia de elementos adicionales que un observador *no pudiera precisar sobre la base de la representación gráfica de la marca, como la capacidad de rotación del objeto, que se identifica con el signo* (cfr. STJUE de 10 de noviembre de 2016, as. C-30/15, Simba Toys GmbH & Co. KG, ECLI:EU:C:2016:849). También puede apreciarse ese alineamiento con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la descripción de la forma de representación de las marcas de posición (cfr. STJUE asunto Loubotin, cit.).

46.- Por consiguiente, desde el momento en que la regulación reglamentaria propuesta en este punto se muestra plenamente respetuosa con el marco legal habilitante y se acomoda a los dictados de la Directiva y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ninguna objeción merece.

47.- Las modificaciones que se introducen en el artículo 8 del Reglamento, relativo al examen de los requisitos formales de la solicitud necesarios para obtener fecha de presentación, tienen por objeto, además de mejorar la redacción de la letra b) del apartado 1, acomodar la dicción del requisito de la letra c), que en la redacción actual consiste en "*una reproducción de la*



marca”, a la nueva caracterización del concepto de marca, de manera que con la redacción propuesta consistirá en «*[u]na representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4.b) de la Ley 17/2001*». Debe tenerse presente, sin embargo, que los requisitos establecidos, con carácter general, en el señalado artículo 4.b) de la Ley –la susceptibilidad de representación del signo de modo tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro de la protección otorgada a su titular- se desarrollan y complementan en el proyectado artículo 2 del Reglamento, como se ha visto, por lo que debería mencionarse con el artículo 4 b) de la Ley.

48.- El Proyecto modifica, por otra parte, las letras h) y k) del apartado 2 del artículo 17 del Reglamento, que establece los datos que deberá contener el escrito de oposición a la solicitud de registro.

49.- La redacción actual de la letra h) de dicho apartado dice: «*[S]i la oposición se basa en una marca anterior notoria o renombrada en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido*». Previamente, la letra g) de ese mismo apartado, que el Proyecto no modifica, establece: «*[S]i la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido*». Este último, que no fue modificado por el Real Decreto-ley 23/2018, incluye, entre las marcas anteriores a los efectos de las prohibiciones relativas de registro, «*[L]as marcas no registradas que en la fecha de su presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París*».

50.- Conviene recordar que la DM, siguiendo las recomendaciones del Instituto Max Plank, en su *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System in Europe* de 15 de febrero de 2011, convirtió 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 casi todos los Estados miembros hubiesen hecho uso de dicha potestad y lo hubieran incorporado a sus respectivos ordenamientos. De este modo, la DM (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 de 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. De esta manera se acoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [cfr. SSTJUE 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, ECL:EU:C:2003:582)] y se solventa 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 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 del 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.

51.- El Real Decreto-ley 23/2018, siguiendo las exigencias derivadas de la DM, elimina la distinción entre marca notoria y marca renombrada –o que goce de renombre, como dice el reformado artículo 8.1 de la LM-, distinción que mantenía la redacción anterior de la Ley en base a un criterio puramente cuantitativo: mientras que la marca notoria era generalmente conocida por el público interesado, la renombrada lo es por el público en general.

52.- Tanto la DM como, coherentemente, la LM, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 23/2018, mantienen la tradicional marca notoria en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París [artículos 5.1 d) DM y 6.2 d) y 34.5 LM]. El legislador europeo ha renunciado a definir el concepto de marca notoria en este sentido, algunos de cuyos rasgos delimitadores se ofrecen por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el sentido de considerar que la notoriedad debe predicarse de una parte sustancial del territorio nacional (cfr. STJUE de 22 de noviembre de 2007, as. C-328/06, Nieto Nuño, ECLI:EU:C:2007:704). La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, acudiendo a la doctrina de las SSTJUE de 6 de octubre de 2009 (as. C-301/07, Pago, ECLI:EU:C:2009:611) y de 14 de septiembre de 1999 (as. C-357/97, General Motors, ECLI:EU:C:1999:408), cuyo criterio sería después recogido en la de 3 de septiembre de 2015 (as. C-125/14, Unilever, ECLI:EU:C:2015:539), ha precisado el concepto "*notoriamente conocido*" que, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia, 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 y los 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.

53.- Permanece sin embargo la duda, que ni la Directiva, ni la Ley ni la jurisprudencia despejan, acerca de la identidad conceptual entre la marca notoria del artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París y la marca renombrada o que goza de renombre, y, en su caso, acerca de cuáles son los elementos definidores de una y otra y que sirven para diferenciarlas, más allá de la ausencia de registro de la marca notoria, y cuál es el diferente grado de protección de una y otra, más allá del consustancial al principio de especialidad al que está vinculada la marca notoria.

54.- Estas dudas se trasladan a la regulación reglamentaria, en donde, como no podía ser de otra manera, aunque desaparece la distinción entre marca notoria y marca renombrada, permanece la distinción entre marca notoria en el sentido del artículo 6.2 d) de la LM, es decir, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, y la marca renombrada o que goza de renombre. Estas dudas de concepto se proyectan sobre los requisitos exigibles al escrito de oposición, principalmente aquellos anudados al principio de especialidad. Y si la diferenciación conceptual entre marcas notorias del artículo 6 *bis* del Convenio de París y marcas renombradas debería en rigor haberse abordado en la Ley, su desarrollo reglamentario puede sin embargo ofrecer ciertas pautas desde las que quepa inferir los rasgos distintivos de unas y otras y de su diferente nivel de protección.

55.- Por otra parte, la modificación del apartado 3 del artículo 17 y la introducción de los apartados 4 y 5 obedece al designio de incorporar una regla de legitimación para el ejercicio de la oposición a la solicitud de registro en los casos de cotitularidad de la marca anterior, y una regla para acreditar la legitimación del licenciatario.

56.- La primera regla debe entenderse como una manifestación del ejercicio de las facultades de los cotitulares del derecho, aquí para oponerse a la marca infractora, en beneficio de los demás; lo que no es sino expresión de la regla de cuño jurisprudencial conforme a la cual cualquier comunero puede ejercitar las acciones –y por ende, las acciones de defensa u oposiciones- que competan en beneficio de todos los comuneros (cfr. STS, Sala Primera, 18 de mayo de 2016, ECLI:ES:TS:2016:2130, y las que en



ella se citan, entre otras muchas), y que tiene reflejo en el artículo 46.1 LM, el cual faculta a cada partícipe para ejercitar por sí solo las acciones procedentes en defensa de la marca, si bien añade que en tales casos deberá comunicarlo a los demás comuneros a fin de que estos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos; precisión esta última que debería reflejarse en el apartado 3 del artículo 17 del Reglamento, siquiera sea mediante una remisión a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley.

57.- Con relación a la legitimación de los licenciatarios o personas facultadas para ejercitar un derecho anterior, que en la redacción proyectada se subordina a la declaración en tal sentido y a la acreditación de la autorización o facultad para presentar la oposición, surgen dudas acerca de la manera de conciliar este precepto con el contenido en el primer apartado de este mismo artículo 17 del Reglamento, conforme a cual «[C]ualquier persona que se considere perjudicada podrá formular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas oposición al registro de una marca (...)»; y si, tratándose de los licenciatarios exclusivos, cabe considerar la posibilidad de contemplar el ejercicio de la oposición por parte de estos, en sustitución del titular, ante la inactividad de este después de haber sido requerido al efecto, en términos similares a lo dispuesto en el segundo inciso del 48.7 de la LM para el ejercicio de las acciones de violación por el titular de una licencia exclusiva.

58.- El nuevo apartado cuarto del artículo 18 del Reglamento se limita a trasladar al trámite de oposición lo dispuesto en el nuevo artículo 60, apartados 2 y 3, que se refieren a la aportación de los elementos de prueba relativos a la presentación o registro de derechos anteriores que obren en bases de datos oficiales accesibles en línea de forma gratuita y en idioma español, y a las especificaciones técnicas, formatos y soportes en los que los interesados habrán de presentar sus pruebas. Esta previsión, en la medida en que sirve para completar el régimen de la prueba en el incidente de oposición al registro, es de todo punto acertada.

59.- Por otra parte, se echa en falta la incorporación al texto reglamentario de la previsión contenida en el artículo 43 de la Directiva 2015/2 436, que dispone 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».



60.- El Proyecto introduce un nuevo artículo 21 *bis* para regular la prueba de uso en el procedimiento de oposición al registro. Este precepto debe ponerse en relación con el nuevo inciso introducido en el apartado 2 del artículo 21, conforme al cual, en la contestación al suspenso, el solicitante, además de estar facultado para limitar, modificar o dividir la solicitud, y para presentar la declaración prevista en el apartado 2 del artículo 21 de la Ley –es decir, la declaración por virtud de la cual excluye de la protección solicitada los elementos incursos en las prohibiciones absolutas de las letras b), c) o d) del artículo 5.1 LM-, queda autorizado a solicitar que el titular de la marca oponente pruebe el uso de la misma conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley.

61.- El Proyecto de modificación reglamentaria desarrolla en este punto la prueba de uso en el trámite de oposición al registro a instancia del solicitante, y en el nuevo artículo 63 la prueba de uso en los procedimientos –administrativos- de caducidad por falta de uso (artículos 54.1 a y 57 LM), en los que corresponde al titular de la marca acreditar el uso de la misma con arreglo al artículo 39 de la Ley o de la existencia de causas justificativas de la falta de uso, así como en los procedimientos –administrativos- de nulidad a instancia del titular de la marca impugnada, en los que corresponde al titular de la marca anterior aportar prueba del uso efectivo de la misma en los términos del artículo 39 de la Ley, o de la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso, así como, en su caso, de las circunstancias y requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 7 del artículo 59 LM.

62.- La regulación que se contiene en el texto proyectado de la prueba del uso, ya en fase de oposición al registro, ya en sede de nulidad o caducidad de la marca, es, en general, adecuada, como también es adecuada en términos generales la regulación de la fase alegatoria y de la prueba en los procedimientos de registro, nulidad y caducidad. Cabe hacer, sin embargo, las siguientes consideraciones al respecto:

- i) La prueba del uso de la marca oponente deberá ser pedida por el solicitante de manera formal, en documento separado y de modo incondicional, en el plazo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento, es decir, en el plazo de un mes a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del suspenso decretado, dentro del cual habrá de presentar sus alegaciones contestando al suspenso (artículo 21 bis.1 del Reglamento). Al mismo tiempo, el artículo 21.2 *in fine* del



Reglamento, en la redacción proyectada, prevé que el solicitante, en la contestación al suspenso, pueda solicitar que el titular de la marca oponente pruebe el uso de la misma conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley; y en el apartado 6 del artículo 21 *bis* se establece que la petición de la prueba de uso «[p]odrá presentarse al mismo tiempo que las alegaciones de contestación al suspenso previsto en el artículo 21.1 de este Reglamento». Esta regulación de la solicitud de la prueba de uso, referida a un mismo lapso temporal –el plazo mensual para formular alegaciones de contestación al suspenso decretado-, es, además de reiterativa, confusa, y no aclara de qué forma se concilia el carácter obligatorio y las formalidades a los que el apartado 1 del artículo 21 *bis* condiciona la admisibilidad de la solicitud y el carácter potestativo con que se expresan el apartado 2 del artículo 21 y el apartado 6 del artículo 21 *bis*, cuando la prueba se solicita al mismo tiempo que las alegaciones de contestación al suspenso, quedando la duda de si en este caso son en todo caso exigibles las formalidades requeridas para la admisión de la solicitud.

- ii) El apartado 4 del artículo 21 *bis* dispone 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. La redacción del precepto no deja claro si la relación de elementos de prueba se cierra con los enumerados, de manera que se limita a ellos, o si, por el contrario, y como sería deseable, tiene carácter meramente enunciativo, permitiendo la acreditación del uso a través de otros instrumentos probatorios, como pudieran ser registros audiovisuales o aplicaciones informáticas.
- iii) Se aprecia, por otra parte, que el plazo concedido para solicitar la prueba de uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59, apartados 2, 3 y 7 –es decir, a instancia del titular de la marca impugnada en los procedimientos de nulidad-, es de dos meses (artículo 63.2, en relación con el artículo 61.1 del Reglamento), lo que contrasta con el plazo de un mes establecido para solicitar la prueba de uso en fase de oposición al registro. Y se aprecia asimismo que el plazo dentro del que habrá de aportarse la prueba del uso es distinto en los procedimientos de caducidad (dos meses, apartado 1 del artículo 63) y en los procedimientos de nulidad (un mes, apartado 2 del artículo 63), sin que esté justificado este diferente tratamiento.



- iv) Paralelamente, ha tenerse en cuenta que el solicitante de la nulidad o de la caducidad «[d]eberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en apoyo de su solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento de nulidad o caducidad» (artículo 60.1 del Reglamento). Además de que la redacción del sintagma es mejorable –sería más propio decir “el solicitante deberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en apoyo de su solicitud *dentro* de la fase contradictoria (...)”, o una expresión similar-, lo adecuado es establecer un momento preclusivo para la aportación de hechos y pruebas y para la formulación de alegaciones de forma que permita la contradicción por la otra parte; de suerte que más allá de ese momento preclusivo solo quepan las alegaciones y pruebas traídas por las alegaciones de la parte contraria, como puede suceder, a. e., en los casos de prescripción por tolerancia opuesta por el titular de la marca posterior (cfr. artículo 52.2 de la LM).
- v) Tratándose en particular de la prueba de una marca renombrada, la letra d) del apartado 1 del artículo 60 del Reglamento establece que el solicitante de la nulidad aportará, además de la prueba del registro o de la solicitud de registro de la marca, «[p]rueba de que la marca goza de renombre en España o en la Unión para los productos o servicios en los que se basa dicha solicitud de nulidad, así como prueba o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o bien sería perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre». El precepto no se atiene en su literalidad al artículo 8.1 de la Ley, que no se refiere al “aprovechamiento indebido” de la marca, sino a la obtención de una “ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior”, términos que conceptualmente no son idénticos. El concepto de “ventaja desleal” (o *free-riding*), que es el que emplea la Directiva, y que evoca la presencia de un componente competencial, no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida mediante el uso del signo idéntico o similar (cfr. STJUE 22 de septiembre de 2011, as-C 323/09, Interflora Inc., ECLI:EU:C:2011:604). Por otra parte, si bien se mantiene adecuadamente el carácter disyuntivo de las consecuencias proscritas anudadas al uso de la marca posterior, en línea con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr., por todas, STS, Sala Primera, de 2 de febrero de 2017,



ECLI:ES:TS:2017:330, con cita de la STJUE de 18 de junio de 2008, as. C-487/07, L'Oreal, ECLI:EU:C:2008:378), se deja pasar la oportunidad, en cambio, de precisar con mayor rigor si la protección se dispensa frente a 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 burring*- y, al mismo tiempo, 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*). Y, en fin, no puede olvidarse la necesidad de acreditar la prueba de la existencia del vínculo, es decir, la relación o asociación entre las marcas, toda vez que si 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 (STJUE as. General Motors, cit., y Adidas I, cit.). Con la obligada precisión de que, como ha puesto de manifiesto la Sala Primera del Tribunal Supremo [vid., a.e. STS de 2 de febrero de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:330), con cita de las SSTJUE de 6 de octubre de 2005 (as. C-120/04, Medion, ECLI:EU:C:2005:594), de 25 de marzo de 2010 as. C-278/08, Bie BergSpetche, ECLI:EU:C:2010:163) y de 26 de julio de 2017 (as. C-84/16, Continental, ECLI:EU:C:2017:596)], el vínculo no basta por sí mismo para apreciar la existencia de la infracción marcaria, y que la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, que debe analizarse globalmente, 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.

63.- Convendría, por último, incorporar al texto reglamentario las reglas de relación entre los procedimientos de nulidad o caducidad, los procedimientos anteriores, las acciones judiciales de nulidad o caducidad ejercitadas por vía de reconvención y las resoluciones firmes dictadas en los procedimientos de nulidad o caducidad, así como las sentencias recaídas en los procedimientos de violación que resuelven las demandas reconvencionales sobre la nulidad o caducidad de la marca.

64.- El Proyecto, en este punto, se limita a indicar que el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad se “*cerrara*” –sic-cuando la marca impugnada hubiera sido “*anulada en un proceso paralelo*”, salvo que el solicitante demuestre un interés legítimo en obtener una resolución



sobre el fondo (artículo 61.6). En el artículo 62.1 prevé la suspensión de las sucesivas solicitudes de nulidad o caducidad presentadas sobre la misma marca mientras se tramitan las anteriores siguiendo el orden de incoación. Y el apartado segundo de ese mismo artículo establece que «[S]i como consecuencia de un previo procedimiento de nulidad o caducidad recayera una resolución firme que determinara la extinción de la marca impugnada, las solicitudes de nulidad o caducidad que hubieran sido suspendidas conforme al apartado anterior quedarán sobreseídas, salvo que el solicitante acredite un interés legítimo en obtener una resolución sobre el fondo de su solicitud. [...]»

65.- Las relaciones entre los procedimientos de nulidad o caducidad, las resoluciones judiciales firmes que decidan sobre causas de prohibición de registro que den lugar a causas de nulidad, absolutas o relativas, y entre los procedimientos de nulidad o caducidad seguidos ante la OEPM y los procesos judiciales de violación en los que se ventilen demandas reconventionales de nulidad o caducidad son, sin embargo, mucho más diversas y complejas.

66.- Ante todo, se ha de partir de los efectos excluyentes propios de la cosa juzgada material y de la firmeza de las resoluciones administrativas, mediando la triple identidad de sujetos, objeto y causa. De este modo, y en lo que al procedimiento administrativo de nulidad o caducidad se refiere, estos efectos se traducen en la inadmisibilidad de las solicitudes de nulidad o caducidad ante la Oficina cuando, bien ella misma, bien los tribunales del orden contencioso—administrativo o del orden civil, se hubieran pronunciado con carácter firme sobre la nulidad o caducidad pretendida, y por las mismas causas (cfr. artículo 61.2 y 3 LM).

67.- La misma consecuencia de la inadmisibilidad o, en su caso, del sobreseimiento, habrá de darse en los casos de pendencia o litispendencia.

68.- Las situaciones de conexidad y prejudicialidad se han de resolver por medio de la regla de la suspensión de los procedimientos administrativos de nulidad o caducidad iniciados con posterioridad a aquel que haya dado lugar a dichas situaciones. Por lo tanto, se habrá de suspender el procedimiento ante la OEPM cuando la validez de la marca se hallare impugnada mediante reconvencción ante un tribunal en un procedimiento de violación (cfr. artículo 61 bis. 2 LM). E interpuesta



una demanda por violación de marca ante un tribunal, no cabrá formular como defensa una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la OEPM, sino que habrá de interponer la correspondiente demanda reconvenzional ante dicho tribunal (artículo 61 bis.6 LM).

69.- Pues bien, con independencia de que dichas reglas generales se contengan en el articulado de la Ley, sería aconsejable que se proyectaran y concretaran en el procedimiento de nulidad o caducidad ante la OEPM, articulándolas coordinadamente con las reglas de comunicación entre esta y los tribunales, y con las reglas sobre la constancia registral de los procedimientos administrativos y judiciales que versen sobre la validez y vigencia de la marca.

70.- Queda por hacer una postrera observación, que afecta a la técnica normativa, sobre el título del Proyecto. Este, en la redacción propuesta, se intitula "Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. En correcta técnica, debía titularse "Proyecto de Real Decreto de modificación del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas".

V. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Proyecto de Real Decreto que se informa –que debería llevar el título Proyecto de Real Decreto de modificación del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas", tiene por objeto modificar el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en la medida en que es necesario para desarrollar y completar las modificaciones introducidas en esta por el Real Decreto-ley 23/2018, por el que se transpuso al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Al mismo tiempo, el proyecto de modificación reglamentaria sirve para incorporar al ordenamiento jurídico español el artículo 39 de la citada Directiva.



El texto proyectado responde a las características propias de un reglamento ejecutivo, se mueve dentro del marco que configura la habilitación legal, y sirve como instrumento adecuado de trasposición de la norma del Derecho de la Unión Europea, para lo que no es obstáculo el carácter reglamentario de la norma a través de la cual se incorpora. Merece, en tal sentido, una valoración general positiva.

SEGUNDA. La introducción del nuevo apartado 3 del artículo 1 del Reglamento tiene por objeto enervar las prohibiciones absolutas y posibilitar el registro de la marca, no obstante su concurrencia, por razón de haber adquirido el signo, como consecuencia del uso, carácter distintivo antes de la fecha de concesión del registro.

La articulación de tal previsión es oportuna, en la medida en que sirve para configurar el contenido y el fundamento de la pretensión del solicitante, que se habrá de basar en la sobrevenida adquisición del carácter distintivo del signo como consecuencia de su uso para identificar en el comercio productos y servicios del solicitante. Y resulta también oportuna la previsión de que dicha reivindicación se postule, no en la solicitud, sino ante la eventual apreciación o alegación de una prohibición absoluta de las previstas en las letras b), c) o d) del artículo 5.1 de la Ley, pues solo ante su apreciación, o ante su oposición o alegación, tal reivindicación podría resultar necesaria.

TERCERA. Las modificaciones que afectan al artículo 2, relativo a la reproducción de la marca, se encuentran entre las de mayor calado, en la medida en que responden a la nueva caracterización de la marca que se contiene en el artículo 4 de la Ley, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 23/2018, que, como se ha venido indicando, prescinde del requisito de la representación gráfica para configurar el concepto normativo de la marca en torno a la susceptibilidad de representación del signo de tal manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada al titular, dando paso así al registro de signos no tradicionales, como los signos en movimiento u hologramas o las marcas sonoras.

Aunque hubiera sido preferible que la regla que se contiene en el proyectado apartado primero del artículo 2 se hubiese incorporado al texto legal, precisando los requisitos generales de la representación del signo, sobre todo para fijar desde la Ley la susceptibilidad de representación *en cualquier forma que permita la tecnología generalmente disponible*, su



inclusión en el texto reglamentario, y la descripción de la forma de representación de los distintos tipos de marcas, no excede del marco de la potestad reglamentaria ni la habilitación legal. El hecho de que el legislador haya dejado al desarrollo reglamentario la concreción de la forma de representación del signo, a efectos de su registro como marca, tanto de manera general como específicamente para cada tipo concreto de marca, no implica que haya superado los límites que configuran el ejercicio de la potestad reglamentaria en el desarrollo de la Ley a través de un reglamento ejecutivo. Antes bien, tal concreción, que afecta a uno de los elementos que sirven para caracterizar el concepto de marca –el de la representación del signo–, se sitúa dentro del marco propio de un reglamento ejecutivo como es el que desarrolla la ley marcaria, y de cuya modificación se trata, en la medida en que sirve para desarrollar y complementar las disposiciones legales, y sirve, en suma, para la aplicación de la Ley, en una relación de colaboración con esta para el desenvolvimiento de los aspectos básicos regulados en la norma legal. Por tanto, atendida la regulación legal, en modo alguno cabe considerar la regulación reglamentaria *ultra vires*, con extralimitación de la habilitación legal conferida, y vulneración del principio de jerarquía normativa.

CUARTA. La determinación reglamentaria de la forma en que han de representarse los diferentes tipos de marcas, más allá de las tradicionales marcas descriptivas, figurativas e incluso tridimensionales, tiene en cuenta, por una parte, las nuevas categorías de marcas, como las de posición, de patrón, de movimiento, multimedia y holograma; y por otra parte, permite su representación, ya no gráfica, a través de aquellos medios que ofrezca el estado de la técnica, gráficos, fotográficos, videográficos, audiovisuales y electrónicos, al tiempo que permite satisfacer los requerimientos de claridad, precisión, completitud, accesibilidad, inteligibilidad, durabilidad y objetividad que exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Directiva (UE) 2015/2436 y, con su modificación, el propio Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas; alineándose, por ende, con los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por consiguiente, desde el momento en que la regulación reglamentaria propuesta en este punto se muestra plenamente respetuosa con el marco legal habilitante y se acomoda a los dictados de la Directiva y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ninguna objeción merece.

QUINTA. El Proyecto tiene la expresa vocación de incorporar al ordenamiento interno el artículo 39 de la DM, que tiene como enunciado "*Denominación y clasificación de los productos y servicios*".



El titular de la potestad reglamentaria ha considerado acertadamente que la transposición del señalado precepto de la Directiva debe llevarse a cabo en el Reglamento de desarrollo de la LM, y no en esta, habida cuenta de que es en el artículo 3 del Reglamento donde se regula la lista de productos y servicios, su clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada vigente para España, y la forma de solicitarlos por el interesado.

El actual artículo 3 del Reglamento de la Ley de Marcas se acomoda en gran medida a los dictados del artículo 39 de la Directiva. Su sustitución por este, por tanto, obedece a la finalidad de asegurar en el mayor grado posible la aplicación del precepto de la norma europea y garantizar de ese modo la función armonizadora que le es propia. Y en la medida en que la norma objeto de incorporación es suficiente en sí misma, sin que precise del ulterior desarrollo, del complemento o de una mayor precisión de sus disposiciones, ninguna objeción merece el tratamiento normativo dispensado.

SEXTA. Las modificaciones que se introducen en el artículo 8 del Reglamento, relativo al examen de los requisitos formales de la solicitud necesarios para obtener fecha de presentación, tienen por objeto, además de mejorar la redacción de la letra b) del apartado 1, acomodar la dicción del requisito de la letra c), que en la redacción actual consiste en "*una reproducción de la marca*", a la nueva caracterización del concepto de marca, de manera que con la redacción propuesta consistirá en «*[u]na representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4.b) de la Ley 17/2001*». Debe tenerse presente, sin embargo, que los requisitos establecidos, con carácter general, en el señalado artículo 4.b) de la Ley –la susceptibilidad de representación del signo de modo tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro de la protección otorgada a su titular–, se desarrolla y complementa por el proyectado artículo 2 del Reglamento, por lo que este debería mencionarse junto con el artículo 4 b) de la Ley.

SÉPTIMA. Permanece la duda, que ni la Directiva, ni la Ley ni la jurisprudencia despejan, acerca de la identidad conceptual entre la marca notoria del artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París y la marca renombrada o que goza de renombre, y, en su caso, acerca de cuáles son



los elementos definidores de una y otra y que sirven para diferenciarlas, más allá de la ausencia de registro de la marca notoria, y cuál es el diferente grado de protección de una y otra, más allá del consustancial al principio de especialidad al que está vinculada la marca notoria.

Estas dudas se trasladan a la regulación reglamentaria, en donde, aunque desaparece la distinción entre marca notoria y marca renombrada, permanece la distinción entre marca notoria en el sentido del artículo 6.2 d) de la LM, es decir, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, y la marca renombrada o que goza de renombre. Estas dudas de concepto se proyectan sobre los requisitos exigibles al escrito de oposición, principalmente aquellos anudados al principio de especialidad. El desarrollo reglamentario en este punto podría ofrecer ciertas pautas desde las que quepa inferir los rasgos distintivos de unas y otras y de su diferente nivel de protección.

OCTAVA. La modificación del apartado 3 del artículo 17 y la introducción de los apartados 4 y 5 obedecen al designio de incorporar una regla de legitimación para el ejercicio de la oposición a la solicitud de registro en los casos de cotitularidad de la marca anterior, y una regla para acreditar la legitimación del licenciatario.

La primera regla debe entenderse como una manifestación del ejercicio de las facultades de los cotitulares del derecho, aquí para oponerse a la marca infractora, en beneficio de los demás; lo que no es sino expresión de la regla de cuño jurisprudencial conforme a la cual cualquier comunero puede ejercitar las acciones –y por ende, las acciones de defensa u oposiciones- que competan en beneficio de todos los comuneros, y que tiene reflejo en el artículo 46.1 LM, el cual faculta a cada partícipe para ejercitar por sí solo las acciones procedentes en defensa de la marca, si bien añade que en tales casos deberá comunicarlo a los demás comuneros a fin de que estos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos; precisión esta última que debería reflejarse en el apartado 3 del artículo 17 del Reglamento, siquiera sea mediante una remisión a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley.

Con relación a la legitimación de los licenciatarios o personas facultadas para ejercitar un derecho anterior, que en la redacción proyectada se subordina a la declaración en tal sentido y a la acreditación de la autorización o facultad para presentar la oposición, surgen dudas acerca de qué modo se ha de conciliar este precepto con el contenido en el



primer apartado de este mismo artículo 17 del Reglamento, conforme a cual «[C]ualquier persona que se considere perjudicada podrá formular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas oposición al registro de una marca (...)»; y si, tratándose de los licenciarios exclusivos, cabe considerar la posibilidad de contemplar el ejercicio de la oposición por parte de estos, en sustitución del titular, ante la inactividad de este después de haber sido requerido al efecto, en términos similares a lo dispuesto en el segundo inciso del 48.7 de la LM para el ejercicio de las acciones de violación por el titular de una licencia exclusiva.

NOVENA. El nuevo apartado cuarto del artículo 18 del Reglamento se limita a trasladar al trámite de oposición lo dispuesto en el nuevo artículo 60, apartados 2 y 3, que se refieren a la aportación de los elementos de prueba relativos a la presentación o registro de derechos anteriores que obren en bases de datos oficiales accesibles en línea de forma gratuita y en idioma español, y a las especificaciones técnicas, formatos y soportes en los que los interesados habrán de presentar sus pruebas. Esta previsión, en la medida en que sirve para completar el régimen de la prueba en el incidente de oposición al registro, es de todo punto acertada.

DÉCIMA. Se echa en falta la incorporación al texto reglamentario de la previsión contenida en el artículo 43 de la Directiva 2015/2 436, que dispone 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».

UNDÉCIMA. La regulación que se contiene en el texto proyectado de la prueba del uso, ya en fase de oposición al registro, ya en sede de nulidad o caducidad de la marca, es, en general, adecuada, como también es adecuada en términos generales la regulación de la fase alegatoria y de la prueba en los procedimientos de registro, nulidad y caducidad. Cabe hacer, sin embargo, las siguientes consideraciones al respecto:

- i) La regulación de la solicitud de la prueba de uso, referida a un mismo lapso temporal –el plazo mensual para formular alegaciones de contestación al suspenso decretado–, es, además de reiterativa, confusa, y no aclara de qué forma se concilia el carácter obligatorio y las formalidades a los que el apartado 1 del artículo 21 *bis* condiciona la admisibilidad de la solicitud y el carácter potestativo con que se expresan el apartado 2 del



- artículo 21 y el apartado 6 del artículo 21 *bis*, cuando la prueba se solicita al mismo tiempo que las alegaciones de contestación al suspenso, quedando la duda de si en este caso son exigibles las formalidades requeridas para la admisión de la solicitud.
- ii) El apartado 4 del artículo 21 *bis* dispone 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. La redacción del precepto no deja claro si la relación de elementos de prueba se cierra con los enumerados, de manera que se limita a ellos, o si, por el contrario, y como sería deseable, tiene carácter meramente enunciativo, permitiendo la acreditación del uso a través de otros instrumentos probatorios, como pudieran ser registros audiovisuales o aplicaciones informáticas.
- iii) Se aprecia, por otra parte, que el plazo concedido para solicitar la prueba de uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59, apartados 2, 3 y 7 –es decir, a instancia del titular de la marca impugnada en los procedimientos de nulidad- es de dos meses (artículo 63.2, en relación con el artículo 61.1 del Reglamento), lo que contrasta con el plazo de un mes establecido para solicitar la prueba de uso en fase de oposición al registro. Y se aprecia asimismo que el plazo dentro del que habrá de aportarse la prueba del uso es distinto en los procedimientos de caducidad (dos meses, apartado 1 del artículo 63) y en los procedimientos de nulidad (un mes, apartado 2 del artículo 63), sin que esté justificado este diferente tratamiento.
- iv) Paralelamente, ha tenerse en cuenta que el solicitante de la nulidad o de la caducidad «[d]eberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en apoyo de su solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento de nulidad o caducidad» (artículo 60.1 del Reglamento). Además de que la redacción del sintagma es mejorable –sería más propio decir “el solicitante deberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en apoyo de su solicitud *dentro* de la fase contradictoria (...)”, o una expresión similar-, lo adecuado es establecer un momento preclusivo para la aportación de hechos y pruebas y para la formulación de alegaciones de forma que permita la contradicción por la otra parte; de suerte que más allá de ese momento preclusivo solo quepan las alegaciones y pruebas traídas por las alegaciones de la parte contraria, como puede



- sucedier, a. e., en los casos de prescripción por tolerancia opuesta por el titular de la marca posterior (cfr. artículo 52.2 de la LM).
- v) Tratándose en particular de la prueba de una marca renombrada [letra d) del apartado 1 del artículo 60 del Reglamento], debería estarse a la literalidad al artículo 8.1 de la Ley, que no se refiere al "aprovechamiento indebido" de la marca, sino a la obtención de una "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior", términos que conceptualmente no son idénticos. Por otra parte, se debería precisar con mayor rigor si la protección se dispensa frente a 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 – y, al mismo tiempo, 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. Asimismo, no puede olvidarse la necesidad de acreditar la prueba de la existencia del vínculo, es decir, la relación o asociación entre las marcas, en la forma en que este requisito ha sido interpretado por la jurisprudencia

DECIMOSEGUNDA. Convendría incorporar al texto reglamentario las reglas de relación entre los procedimientos de nulidad o caducidad, los procedimientos anteriores, las acciones judiciales de nulidad o caducidad ejercitadas por vía de reconvención y las resoluciones firmes dictadas en los procedimientos de nulidad o caducidad, así como las sentencias recaídas en los procedimientos de violación que resuelven las demandas reconvencionales sobre la nulidad o caducidad de la marca.

Con independencia de que dichas reglas generales se contengan en el articulado de la Ley, sería aconsejable que se proyectaran y concretaran en el procedimiento de nulidad o caducidad ante la OEPM, articulándolas coordinadamente con las reglas de comunicación entre esta y los tribunales, y con las reglas sobre la constancia registral de los procedimientos administrativos y judiciales que versen sobre la validez y vigencia de la marca.



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 01 de abril de 2019

Jose Luis de Benito y Benitez de Lugo
Secretario General