

Breves Regulación Digital

Mayo 2019

pwc

En el presente número de Breves:

Analizamos las principales novedades del Real Decreto 306/2019, de 26 de Abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio (en adelante, el “Reglamento”).

1. Nuevo concepto de marca
2. Nombres comerciales
3. Prueba de uso
4. Renovación automática de la marca
5. Procedimiento de nulidad y caducidad ante la OEPM

Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio

1. Nuevo concepto de marca

Según se apuntaba en el Breves de enero de 2019, la reforma de la Ley de Marcas **eliminó el requisito que exigía que las marcas fueran susceptibles de representación gráfica** para poder ser registradas como tales, siendo únicamente necesario desde la aprobación de la modificación de la Ley de marcas que los signos distintivos que componen la marca puedan “ser representados en el Registro de Marcas.”

El nuevo art. 2.1 del Reglamento **concreta la forma en la que las marcas deberán ser representadas ante el Registro de Marcas** para que, tal y como exige la nueva Ley de Marcas, se permita a “las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

Para ello, el legislador ha adoptado formalmente los criterios establecidos en la STJUE sobre el Asunto Sieckmann (C-273/00), validando así cualquier forma de representación “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”**.

Además, la nueva redacción del art. 2.2 del Reglamento recoge en una lista abierta los distintos tipos de marca con la finalidad de especificar la forma en que deberá ser representada cada tipología. De esta lista, destacamos:

- Las **marcas sonoras** podrán al fin registrarse mediante la presentación de **archivos de audio**, lo cual supone un importante avance frente a la regulación anterior, en virtud de la cual sólo podían ser representadas mediante anotación musical en pentagrama;
- También se permite el registro de las **marcas multimedia** (combinación de imagen y sonido) y de las **marcas holograma** (aquellas que contengan características holográficas) mediante **archivos audiovisuales y de vídeo**.

- Respecto al registro de marcas de **marcas de color** (esto es, marcas compuestas exclusivamente de uno o más colores sin contornos), se abre la posibilidad de registrarlas a través de una representación de los colores que la componen, por medio de una reproducción de dichos colores y por referencia a un código de color generalmente reconocido.

Llama la atención que el legislador no haya aprovechado esta oportunidad para incluir también de forma expresa en esta lista la forma en la que podrán representarse las **marcas olfativas**. Por ello, será interesante estar pendiente de si efectivamente se acepta el registro de este tipo de marcas tras la reforma y, en ese caso, mediante qué forma de representación se entenderán cumplidos los requisitos genéricos enumerados en el art. 2.1.

2. Nombres comerciales

Asimismo, es preciso señalar que el nuevo apartado 2 del art. 39 del Reglamento **hace extensibles las novedades previstas para las marcas en materia de representación a los nombres comerciales**, al establecer que “los nombres comerciales se ajustarán a las previsiones del art. 2 del Reglamento”.

3. Prueba de uso

Otra de las principales novedades que ha traído consigo la reforma de la Ley de Marcas es el llamado **requisito de la prueba de uso**, en virtud del cual se concede al solicitante de un registro marcario la facultad de exigir que el titular de la marca anterior que haya formulado oposición aporte pruebas que acrediten el uso de dicha marca en los 5 años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca solicitada.

La modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Marcas ha introducido un nuevo artículo 21 bis que configura

tanto la forma y plazo para exigir la prueba de uso como los medios probatorios para demostrar dicho uso.

Así, se exige en primer lugar que la solicitud de prueba de uso se realice **formal y expresamente en documento separado en el plazo de 1 mes** desde que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) comunique al solicitante las oposiciones que se hayan formulado.

Trasladada la petición al oponente, se abrirá un nuevo plazo de 1 mes para probar el uso de la marca. Concretamente, deberá probar **el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca para los productos y servicios para los que esté registrada**, pudiéndose valer de documentos y elementos acreditativos tales como **facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes** como medios probatorios.

Asimismo, y en línea con lo que dispone el nuevo procedimiento de nulidad y caducidad ante la OEPM, que introduce el nuevo Título IX del Reglamento (vid. apdo. V), se establece la facultad de la OEPM “de disponer mediante resolución los modos de presentación, especificaciones técnicas, formatos y soporte en los que los interesados habrán de presentar sus pruebas.”

La prueba de uso será exigible en los procedimientos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento.

4. Renovación automática de la marca

La reforma de la Ley de Marcas también simplificó el procedimiento de renovación de la marca, eliminando trámites burocráticos al permitir que **el pago de la tasa de renovación sea equivalente a una solicitud de renovación**.

El Reglamento establece en el nuevo apartado 4 del art. 26 una serie de requisitos para la renovación automática, de tal modo que el pago de la tasa sólo será considerado una solicitud de renovación si

(i) Se efectúa **mediante el documento habilitado por la OEPM**, (ii) durante los **6 meses** anteriores a la expiración del registro y (iii) **sin que el titular de la marca u otros datos registrales se vean alterados**.

5. Procedimiento de nulidad y caducidad ante la OEPM

Por último, se añade el nuevo título IX, que regula extensamente el **procedimiento de nulidad y caducidad de las marcas ante la OEPM**, determinando (i) el contenido mínimo de las solicitudes tanto formal (art. 58) como jurídicamente (art. 60.1); (ii) las causas de inadmisión de la solicitud (art. 59); (iii) los medios probatorios y (iv) la forma y plazos en los que se desarrolla la contradicción dentro del procedimiento (art. 61).

No obstante, es importante recordar que, tal y como señalábamos en el Breves de enero de 2019, la OEPM no tendrá competencia para conocer de los procedimientos de nulidad y caducidad definidos en el Reglamento hasta **el 14 de enero de 2023**.

Contacto en PwC Tax & Legal Services



Assumpta Zorraquino
Socia responsable de Regulación Digital
assumpta.zorraquino@pwc.com



Alejandra Matas Brancós
Directora de Regulación Digital
alejandra.matas.brancos@pwc.com



Fernando Fernández-Miranda Vidal
Director de Regulación Digital
fernando.fernandez-miranda.vidal@pwc.com