



REFORMA NORMATIVA
EN EL ÁMBITO DE LA
MARCA DE LA UE

Octubre 2017

ECIJA

Report -Reforma normativa en el ámbito de la
marca de la Unión Europea
Reglamento 2017/1001

ANTECEDENTES

P.4

PRINCIPALES CAMBIOS

P.5

CAMBIOS 1 OCTUBRE

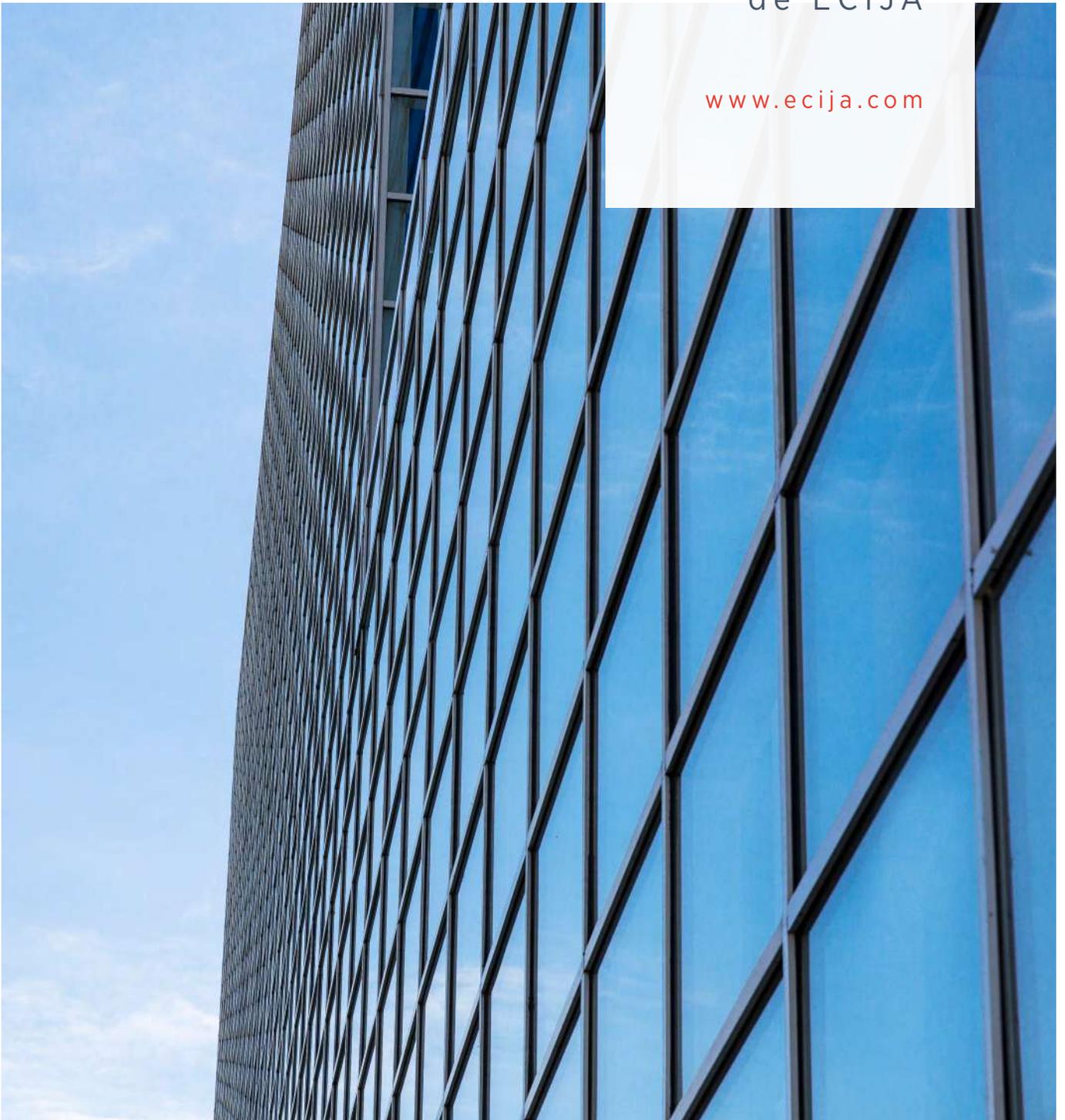
P.5

CAMBIOS MARZO 2016

P.6

Área de
Propiedad
Intelectual
e Industrial
de ECIJA

www.ecija.com



Report -Reforma normativa en el ámbito de la marca de la Unión Europea Reglamento 2017/1001

Antecedentes: ¿Por qué una reforma?

El origen de la reforma legislativa en materia de marcas de la Unión Europea se remonta al estudio del Instituto Max Plank para la Propiedad Intelectual y el Derecho de la Competencia “Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System” que por su parte llevó a dos propuestas de la Comisión de revisión del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria y de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Como consecuencia, el Reglamento 2015/2424 sobre la marca de la Unión Europea que modifica el Reglamento 207/2009, nos trajo la marca de la Unión Europea, que sustituía a la nomenclatura obsoleta “marca comunitaria” y transformó a la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) en la EUIPO (Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea). Dicho Reglamento fue codificado y sustituido en julio de este año por el Reglamento 2017/1001 (en adelante, el “RMUE”), con idéntico contenido aunque distinto articulado.

¿Qué piezas legislativas se han reformado?

El RMUE forma parte de un paquete de reformas en el ámbito marcario que se complementa con la Directiva 2015/2436 que obliga a los Estados miembros a introducir en sus ordenamientos jurídicos las disposiciones del Reglamento respecto de las marcas nacionales. Nuestro país ya ha iniciado los trámites para cumplir con el período de transposición, que finaliza el 14 de febrero de 2019, y ya ha presentado un anteproyecto de Ley de Marcas.



PRINCIPALES CAMBIOS (1 de Octubre)

No obstante, el legislador europeo optó por una mecánica un poco peculiar en cuanto a la entrada en vigor del RMUE. La primera parte de los cambios entró en vigor en marzo 2016, mientras que el resto de las modificaciones ha sido aplazado en el tiempo.

Así, el pasado 1 de octubre entraron en vigor el segundo grupo de cambios derivados del RMUE, así como la Legislación derivada (Reglamento Delegado y el Reglamento de Ejecución).



MARCAS DE CERTIFICACIÓN. En primer lugar, la segunda etapa de la reforma legislativa introdujo una nueva clase de marcas de la UE, concretamente las marcas de certificación de la UE, cuya naturaleza hemos analizado en nuestro blog y que muchos de los Estados Miembros ya incluían como figura en sus legislaciones nacionales.



SOLICITUDES Y NUEVOS TIPOS DE MARCAS. En segundo lugar, hay cambios muy importantes en las solicitudes de marcas de la Unión Europea, entre los que destacan la **eliminación del requisito de representación gráfica** y la posibilidad de reivindicar subsidiariamente el carácter distintivo adquirido de la marca.

Tal y como hemos mencionado, el requisito de que la marca de la UE deba estar representada gráficamente, ha sido eliminado de artículo 4 del RMUE. Esto es un cambio muy sustancial para el sistema marcario europeo, ya que va a permitir el registro de nuevos tipos de marcas y de alguna forma corresponde a la modernización y el desarrollo del concepto de signo distintivo del empresario.

En este sentido, el RMUE prevé condiciones específicas para varias categorías de marcas como las marcas en movimiento, multimedia y holograma. No obstante, esto no es una lista exhaustiva, ya que cabe la posibilidad de **“otros tipos” de marcas**, siempre y cuando se cumplan el resto de los requisitos enumerados en el RMUE, como por ejemplo la necesidad de representar la marca en una “forma adecuada empleando la tecnología generalmente disponible”. Esto viene a decir que a día de hoy todavía no sería posible presentar una marca olfativa, táctil o de sabor, ya que la EUIPO no admite muestras como forma de representación.



PROCEDIMIENTO. Otro tema interesante es la posibilidad del solicitante de invocar el **carácter distintivo** adquirido de su marca tanto como una reivindicación principal, como una **reivindicación subsidiaria**. La segunda opción sería un instrumento útil, ya que ante una resolución negativa sobre el carácter distintivo inherente, el solicitante podrá recurrir y agotar esta primera posibilidad. La reivindicación subsidiaria no cristalizará antes de que la EUIPO haya tomado una decisión final negativa sobre la reivindicación principal. En otros términos, el solicitante no tendrá que incurrir en gastos para demostrar el carácter distintivo adquirido desde el principio del procedimiento y además no perderá la posibilidad de invocarlo.

Los **procedimientos de oposición y anulación se uniformizan** tras el cambio normativo. Es más, cabe mencionar la posibilidad de los solicitantes de oposición o de anulación de aportar pruebas sobre los derechos anteriores “registrados” o el contenido del derecho nacional, únicamente haciendo referencia a las **fuentes en línea**, cuando dicha información se encuentre accesible en una fuente de este tipo. Dicha opción facilita enormemente el proceso de aportar prueba y lo convierte en un procedimiento mucho más operativo.

También es reseñable la novedad procedimental, prevista en artículo 21, apartado 2, letra a). Se trata de una solución muy práctica al problema de **marca registrada a nombre de un agente o representante sin la autorización del titular**. A partir del 1 de octubre de 2017, el titular de la marca tendrá la **posibilidad de pedir la cesión** de dicha marca a su nombre. En cambio, bajo la previa normativa, la única opción era interponer un recurso de nulidad que podrá tener muchos menos beneficios para el auténtico titular. La solicitud de cesión seguirá la misma vía procesal que la nulidad en este caso.

El segundo grupo de cambios prevé también novedades en cuanto a las normas horizontales, idiomas, traducción y comunicaciones, así como modificaciones relacionadas con las Salas de Recurso de la EUIPO, si bien no suponen la piedra angular del presente análisis.

¿... y los principales cambios que entraron en vigor en marzo 2016?



EXAMEN. En primer lugar, el RMUE introdujo múltiples novedades procedimentales en la fase de examen, como por ejemplo, la eliminación de la posibilidad de presentar solicitudes de marca de la UE a través de las Oficinas nacionales, cambios en los plazos y la facultad de EUIPO de reabrir el examen de los motivos absolutos a iniciativa propia en cualquier momento anterior al registro, entre otras.



MOTIVOS ABSOLUTOS. En cuanto a los motivos absolutos, se aclara el supuesto de denegación de una solicitud de marca con base en **denominaciones de origen protegidas (DOP)**, **las indicaciones geográficas protegidas (IGP)** y otros derechos de propiedad intelectual. Un novedad importante, especialmente de cara a conflictos similares de la reciente sentencia C-56/16P-EUIPO/Instituto dos Vinhos do Duoro e do Porto que comentamos hace poco en nuestro blog.



MOTIVOS RELATIVOS. A este respecto, el primer grupo de cambios normativos incluye también como **motivo de denegación relativo** específico las **DOP o IGP** anteriores. Este cambio codifica la práctica vigente de la EUIPO.



SE ELIMINA EL DISCLAIMER También se elimina la posibilidad de hacer un “disclaimer” o una declaración renunciando a derechos exclusivos sobre los elementos no distintivos de las marcas.



OPOSICIÓN Y ANULACIÓN. En los procedimientos de oposición y anulación, el Reglamento introdujo, entre otras, la obligación de la EUIPO de informar al tribunal de marcas de la UE sobre cualquier solicitud de revocación o de declaración de nulidad presentada con anterioridad ante ella que tenga un impacto importante de cara a la seguridad jurídica.



PROTECCIÓN DEL TITULAR. Además de las modificaciones que afectan al ámbito del registro de la marca de la UE, es importante recordar que ya en marzo de 2016 entraron en vigor el primer grupo de importantes cambios que afectan, entre otros aspectos, a la **capacidad de protección jurisdiccional** de las marcas por parte de sus titulares.



REDUCCIÓN DE LOS LÍMITES AL IUS PROHIBENDI. En primer lugar, el RMUE ha traído consigo modificaciones en el ámbito de los límites al ius prohibendi de los propietarios de derechos marcarios. Hasta el 2016, el titular de una marca de la Unión Europea no podía prohibir determinados usos de signos distintivos que se consideran leales de acuerdo con las prácticas comerciales e industriales, siendo uno de los más relevantes el uso del propio nombre o denominación social. De acuerdo con el espíritu de la norma, que trata de garantizar una mayor protección de marcas y nombres comerciales, se ha eliminado el límite de la denominación social de manera que únicamente las personas físicas pueden oponer su nombre frente al titular marcario, siempre y cuando el uso de dicho nombre sea honesto y leal, y no enmascare un uso a título de marca.



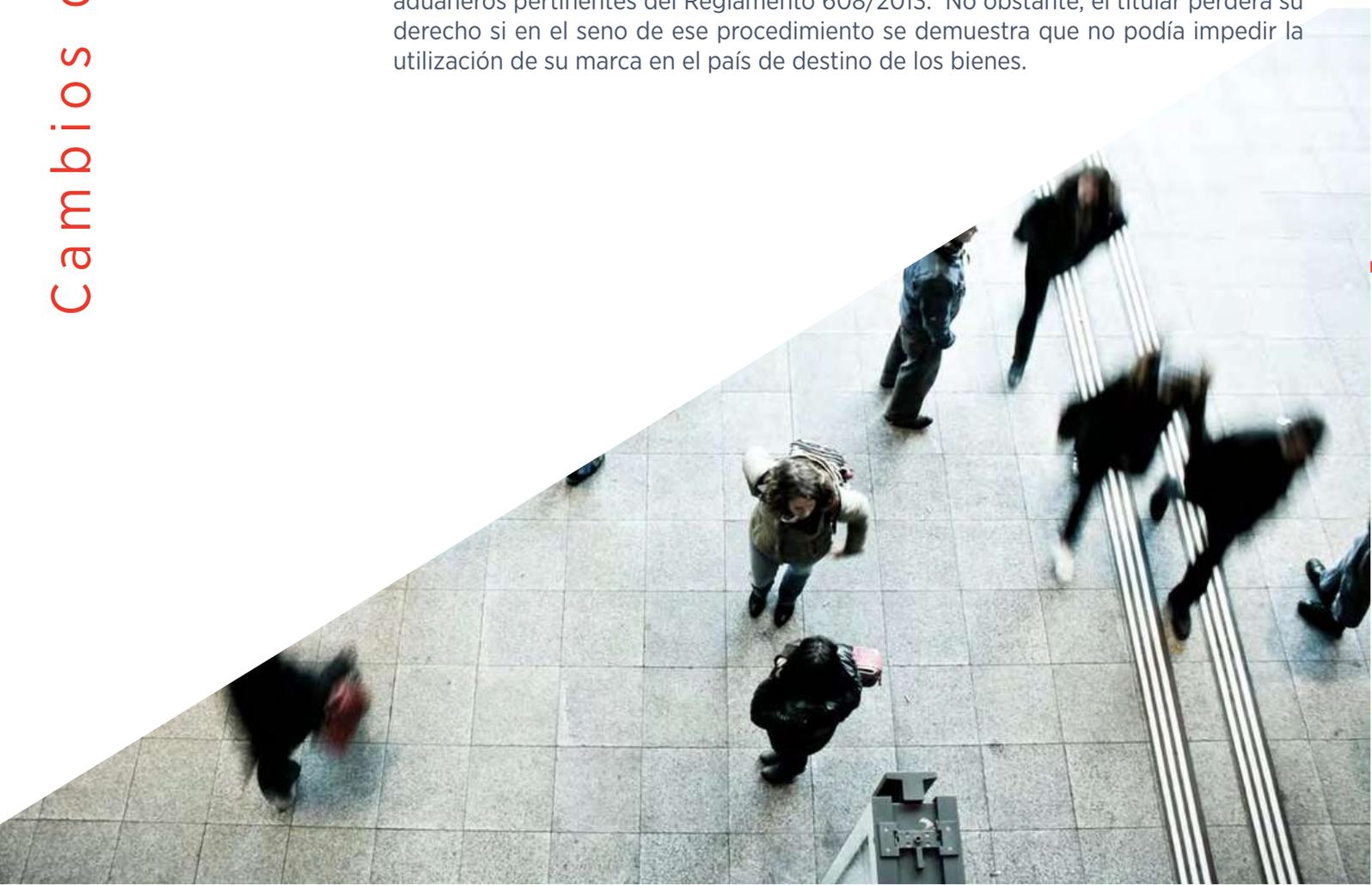
NUEVA DEFENSA CONTRA EL TITULAR: LOS DERECHOS DE INTERVENCIÓN. Asimismo, se incluyeron los llamados derechos de intervención, una figura jurídica única en el Derecho de la Unión Europea. Los derechos de intervención se configuran como excepciones que un tercero titular de una marca posterior puede oponer al titular de una marca anterior que inicia un procedimiento por infracción contra él. El derecho de intervención se basa en la inoponibilidad de la marca anterior en el momento en que se registró la marca posterior. Es decir, si el titular de un derecho precedente no podía impedir al tercero que registrara su marca en la fecha de registro, tampoco podrá invocar su derecho anterior frente al tercero en el marco de un procedimiento de infracción. Entre otros motivos, el derecho de intervención puede utilizarse en el caso de que la marca no hubiera adquirido carácter distintivo en el momento en que se presentó la solicitud anterior o cuando la marca posterior pudiera haber sido cancelada por falta de uso en el momento del registro, incluso en el caso de que hubiera sido utilizada posteriormente.



ACTUAR PREVENTIVAMENTE: PROHIBICIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS. El RMUE no sólo trajo consigo límites, sino también notables ventajas para la protección de los titulares de las marcas. Por un lado, introduce la posibilidad de interponer acciones basadas en la comisión de ciertos actos preparatorios. Es decir, el titular puede actuar anticipadamente y evitar que su marca sea infringida antes de que los productos o servicios sean introducidos en el mercado. Así por ejemplo, el titular puede prohibir la fijación de su marca o signos similares en etiquetas o embalajes o el ofrecimiento de los mismos en el mercado, su importación, exportación o almacenaje para estos fines. Para que el derecho pueda ejercitarse tiene que existir un riesgo de que dichos elementos vayan a ser usados en relación con productos o servicios respecto de los que su uso estaría prohibido.



CONTROLAR LAS ADUANAS: NUEVO RÉGIMEN CONTRA LAS FALSIFICACIONES EN TRÁNSITO. El RMUE también modificó el régimen de protección de los titulares marcarios frente a las falsificaciones en tránsito aduanero. Hasta ahora, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (p.ej. C-446/09 and C-495/09 Nokia/Philips) y de los tribunales nacionales (p.ej. la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 296/2016) determinaba que los bienes que constituyeran falsificaciones que se encontraran en situación aduanera de tránsito no podían ser detenidos, ya que se consideraba que no habían sido introducidos en el mercado común y, por tanto, el titular carecía de derechos. La modificación introducida por el RMUE permite al titular de una marca de la UE impedir la entrada en el mercado único de bienes, incluidos sus embalajes, que infrinjan sus marcas en situación de tránsito iniciando los procedimientos aduaneros pertinentes del Reglamento 608/2013. No obstante, el titular perderá su derecho si en el seno de ese procedimiento se demuestra que no podía impedir la utilización de su marca en el país de destino de los bienes.





LEGITIMACIÓN DE LOS LICENCIATARIOS. Otro de los cambios fundamentales se operó en la legitimación activa de los licenciarios. En lo que se refiere a los licenciarios no exclusivos, no podrán iniciar ningún procedimiento en defensa de la marca licenciada sin el consentimiento del propietario de la marca. Por su parte, el licenciario en exclusiva podrá iniciar un procedimiento en caso de que hubiera solicitado previamente al titular que actúe y éste no actuara en un plazo razonable o se negara expresamente. Debe recordarse que de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE no es necesario que la licencia haya sido debidamente registrada (así se indica en la sentencia C-163/2015 Breidling) para poder ejercitar acciones en defensa de la marca. Este régimen de legitimación, que ha sido incluido en el anteproyecto, difiere del que existe actualmente para patentes y diseños industriales (y, por tanto, aplicable a las marcas) en los que el licenciario en exclusiva puede defender sus derechos directamente y el no exclusivo puede hacerlo tras requerir notarialmente y emplazar por tres meses al titular.

Estas son las líneas principales del marco legal vigente de la Unión Europea en materia de marcas. En esta nueva etapa, en la que todavía hay dudas e incertidumbres sobre las antedichas modificaciones, será el Tribunal de Justicia quien interpretará el espíritu de la norma creando jurisprudencia y estableciendo la práctica de la EUIPO. Por ese motivo confiamos que en relación con la marca de la Unión Europea y su impacto “the best is yet to come!”

Reglamento 2017/1001

Contacto

Alejandro Touriño
Socio Director

atourino@ecija.com
91.781.61.60

Veronika Dimova
Abogada

vdimova@ecija.com
91.781.61.60

Alejandro González
Abogado

agonzalez@ecija.com
91.781.61.60



Este report sido elaborado por el área de
Propiedad Intelectual e Industrial de ECIIJA



www.ecija.com