



**COMISIÓN NACIONAL DE LOS  
MERCADOS Y LA COMPETENCIA**



**IPN/CNMC/022/18 ANTEPROYECTO DE LEY  
DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7  
DE DICIEMBRE, DE MARCAS**

**27 de septiembre de 2018**

## Índice

I. ANTECEDENTES.....	3
I.1 Aspectos regulatorios .....	3
I.2 Aspectos estadísticos .....	5
II. CONTENIDO .....	8
III. VALORACIÓN .....	10
III.1. Observaciones generales .....	10
III.2. Observaciones particulares .....	11
<i>III.2.1 Concepto de marca.....</i>	11
<i>III.2.2. Sistema de protección dual: tribunales y OEPM.....</i>	11
<i>III.2.3. Establecimiento de una nueva tasa por nulidad y caducidad de         marcas.....</i>	12
<i>III.2.4. Legitimación de los licenciatarios.....</i>	13
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	13

**ACUERDO POR EL QUE SE EMITE INFORME RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE DE MARCAS**

**CONSEJO. SALA DE COMPETENCIA**

**IPN/CNMC/022/18**

**PRESIDENTE**

D. José María Marín Quemada

**CONSEJEROS**

D<sup>a</sup>. María Ortiz Aguilar  
D. Josep María Guinart Solà  
D<sup>a</sup>. Clotilde de la Higuera González  
D<sup>a</sup>. María Pilar Canedo Arrillaga

**SECRETARIO DEL CONSEJO**

D. Joaquim Hortalà i Vallvé

En Madrid, a 27 de septiembre de 2018

Vista la solicitud de informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en relación con el Anteproyecto de Ley (APL) de referencia, que tuvo entrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 20 de julio de 2018 en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, acuerda emitir el presente informe.

**I. ANTECEDENTES**

**I.1 Aspectos regulatorios**

Las marcas son signos susceptibles de representación gráfica que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra. En la práctica, el concepto está formado por el nombre (marca denominativa) y el símbolo correspondiente (marca figurativa). También engloba las formas tridimensionales, los signos sonoros o las combinaciones de letras, cifras o signos. Del concepto de marca se desprenden tres principios básicos.

El primero de ellos es la capacidad diferenciadora<sup>1</sup>, que indica la procedencia del producto o del servicio, es decir, quién es el empresario que produce el producto o presta el servicio.

En segundo lugar, el principio de especialidad<sup>2</sup> que delimita la exclusividad que el Estado concede al titular de la marca. La marca registrada otorga a su titular el derecho a usar de manera exclusiva la marca en el tráfico económico durante un periodo determinado (10 años<sup>3</sup>). Al mismo tiempo concede la facultad de impedir a otros la utilización no consentida de un signo idéntico o similar de la marca (*ius prohibendi*) y, por último, comprende la facultad de transmitirla o conceder licencias a terceros a cambio de un precio.

En tercer lugar, el principio registral. El derecho de marca se adquiere por su “registro válidamente efectuado”<sup>4</sup>. Para dicho registro se exige que el signo que se pretende registrar (i) sea *lícito*, es decir, que no incurra en ninguna de las prohibiciones que establece la ley, y que (ii) esté *disponible*, es decir, que no entre en conflicto con otros derechos anteriores, ya sea el título de marca u otro derecho privativo, como puede ser el derecho de propiedad intelectual, el derecho al nombre, etc.

El titular tiene la obligación<sup>5</sup> de explotar la marca, si no lo hace podría declararse la caducidad de la misma. Si bien ésta no se produce de oficio sino que ha de ser solicitada a instancia de parte.

La regulación de las marcas está sujeta a una creciente armonización internacional, en concreto, a través del denominado Sistema de Madrid la marca registrada se inscribe en el Registro Internacional y los titulares de la misma obtienen protección en los mercados que soliciten<sup>6</sup>. Sin embargo, son varios los instrumentos jurídicos que inciden sobre la materia en función del ámbito nacional, de la UE o internacional.

---

<sup>1</sup> El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJCE) en su sentencia de 16 de septiembre de 2004 ([Caso « SAT-2 »](#)) afirmó que *una marca no procede necesariamente de una creación, ni se basa en un elemento de originalidad o ingenio, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores.*

<sup>2</sup> Este principio quiebra en determinados supuestos, en particular en aquellos en los que la marca goza de una notoriedad entre los consumidores.

<sup>3</sup> Pasados los 10 años la marca debe renovarse, con la posibilidad de renovarse indefinidamente.

<sup>4</sup> El principio fundamental que informa al sistema de registro es *prior in tempore potior in iure* (en derecho anglo-americano *first to file first to be served*), otorgando a aquel que primero acceda al registro mejor derecho que aquellos que lo hagan con posterioridad.

<sup>5</sup> STJUE 21 de diciembre de 2016, en el [asunto C-654/15](#) Länsförsäkringar AB y Matek A/S.

<sup>6</sup> El Sistema de Madrid se regula mediante el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid que consta en la actualidad de [101 miembros](#). Esos miembros representan más del 80% del comercio mundial.

En el ámbito estrictamente europeo, un avance significativo en la armonización legislativa fueron las Directivas 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, hoy en su versión refundida, 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. Supuso un avance significativo en el mercado interior ya que se eliminaron las trabas a la libre circulación de productos y servicios.

Tras ello, la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, pretende superar la aproximación alcanzada por las anteriores Directivas e instrumentos mencionados. La incorporación al ordenamiento jurídico español de esta nueva Directiva es que la que implica la modificación de la actual [Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas](#) (en adelante, Ley de Marcas).

Junto con esta armonización, con el [Reglamento 2017/1001](#), del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, se regula el sistema de protección unitaria de marcas en toda la Unión Europea, que se gestiona ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que sustituye a la Oficina de armonización del mercado interior. Se trata de un único procedimiento de registro que confiere a su titular un derecho exclusivo en los Estados miembros de la Unión Europea. De este modo, a través de una solicitud única, un idioma de procedimiento único, un único centro administrativo y un único expediente, se confiere a su titular el derecho a utilizar la marca e impedir el uso no autorizado por terceros de una marca idéntica o similar para productos y/o servicios idénticos o relacionados con aquellos para los que la marca de la UE esté protegida.

En la actualidad el sistema de protección y registro de marcas es dual, ello quiere decir que las marcas se pueden registrar en toda la Unión Europea o en el Estado o los Estados miembros que se desee. En el ámbito europeo, además de la legislación indicada se debe tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De acuerdo con el [Informe Anual de 2017](#)<sup>7</sup> del TJUE una de las principales materias tratadas por el Tribunal fue la relacionada con la Propiedad Intelectual (60 sentencias).

## I.2 Aspectos estadísticos

Las marcas son un factor de relevante importancia para medir la competitividad y la salud de la economía de un país, puesto que disponer de un número importante

---

<sup>7</sup> 2017 Annual Report: the Year in Review, página 38. Disponible en [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_7000/es/](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/es/)

de marcas líderes en diversos sectores es garantía de sostenibilidad económica, generación de empleo y creación de riqueza.

Para la obtención de una marca con efectos en España existen tres niveles (i) **nacional**, a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); (ii)  **europea**, mediante una única solicitud de marca, bajo un único procedimiento de concesión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO); (iii)  **internacional**, mediante el registro de la marca a través de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) ampliando la protección internacionalmente a cualquier otro país signatario del Protocolo de Madrid.

Los sistemas nacionales y de la Unión Europea son complementarios y funcionan en paralelo si bien las marcas de la Unión Europea brindan protección en todos los Estados miembros.

A nivel internacional, según datos de la OMPI<sup>8</sup>, en 2017 hubo cerca de 58 millones de derechos de propiedad Intelectual en vigor, de los cuales 39,1 millones fueron marcas y 11,8 millones patentes. China lidera, no solo el mayor número de solicitudes de marcas sino también el mayor número de marcas en vigor con 12,4 millones (años 2015-2016). En general, se observa una tendencia de crecimiento relevante en los países de fuera de la UE (Japón, EEUU, Rusia) con porcentajes que aumentan entre un 15 y un 30% anualmente frente a la tendencia de crecimiento muy moderado de las solicitudes EUIPO, de apenas un 1%.

En el ámbito de la Unión Europea, desglosando por países y respecto a las solicitudes EUIPO, se observa que España ostenta una posición preminente, solo por detrás de Alemania e Italia en cuanto al número de solicitudes realizadas tal como podemos apreciar en el gráfico 1 siguiente:

---

<sup>8</sup> Véase el documento *Datos y Cifras de la OMPI sobre Propiedad Intelectual 2017*. Disponible en <http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4246>

Gráfico 1. Solicitudes de marca de la UE años 2010-2016

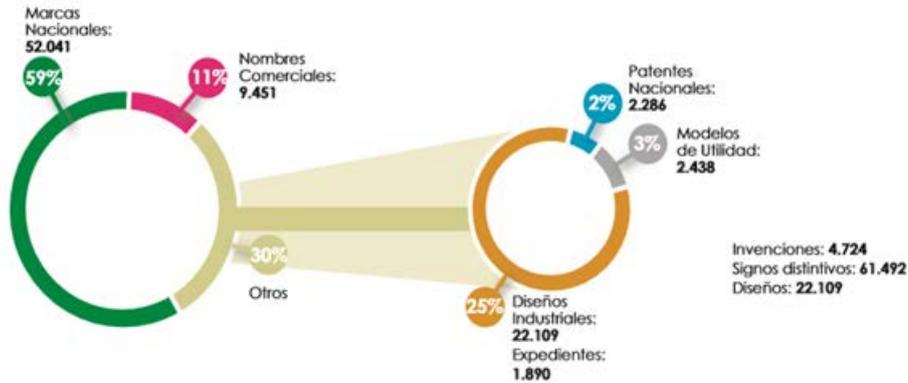
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
European Union (current composition)	2,590	2,592	2,805	3,034	3,541	3,908	3,457 <sup>(9)</sup>
Belgium	77	66	79	96	92	128	123 <sup>(9)</sup>
Bulgaria	6	15	13	35	30	45	35 <sup>(9)</sup>
Czech Republic	27	23	10	16	17	53	22 <sup>(9)</sup>
Denmark	30	18	13	14	41	39	13 <sup>(9)</sup>
Germany (until 1990 former territory of t	688	739	795	795	761	880	696 <sup>(9)</sup>
Estonia	2	5	3	5	12	25	7 <sup>(9)</sup>
Ireland	46	54	23	41	49	49	32 <sup>(9)</sup>
Greece	19	21	22	61	67	69	77 <sup>(9)</sup>
Spain	404	446	512	518	587	598	493 <sup>(9)</sup>
France	281	283	309	304	362	356	316 <sup>(9)</sup>
Croatia	4	1	1	1	12	2	3 <sup>(9)</sup>
Italy	384	334	416	446	624	615	630 <sup>(9)</sup>
Cyprus	3	2	3	5	14	3	4 <sup>(9)</sup>
Latvia	2	4	2	1	8	12	4 <sup>(9)</sup>
Lithuania	1	3	2	2	10	15	16 <sup>(9)</sup>
Luxembourg	6	5	32	22	16	16	25 <sup>(9)</sup>
Hungary	33	11	39	34	44	63	38 <sup>(9)</sup>
Malta	1	8	4	2	2	6	10 <sup>(9)</sup>
Netherlands	61	61	87	68	67	113	130 <sup>(9)</sup>
Austria	115	126	83	141	106	117	118 <sup>(9)</sup>
Poland	48	54	49	89	139	140	145 <sup>(9)</sup>
Portugal	17	29	22	33	47	45	47 <sup>(9)</sup>
Romania	21	23	20	15	29	26	27 <sup>(9)</sup>
Slovenia	12	7	10	13	13	25	22 <sup>(9)</sup>
Slovakia	2	4	4	9	15	14	16 <sup>(9)</sup>
Finland	3	4	13	9	18	32	22 <sup>(9)</sup>
Sweden	37	24	26	20	32	40	61 <sup>(9)</sup>
United Kingdom	262	203	214	240	327	382	325 <sup>(9)</sup>
All countries of the world	2,590	2,592	2,805	3,034	3,541	3,908	3,457 <sup>(9)</sup>

Fuente: Eurostat

En el ámbito interno<sup>9</sup>, tal y como se observa en el Gráfico 2, se puede comprobar cómo en 2017 el número de solicitudes de marcas estrictamente de protección nacional ha descendido un 0,12%. Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, el número total de solicitudes ha sido de 50.647. Las Comunidades que muestran una mayor actividad en solicitudes de marcas son Madrid (24,94%) y Cataluña (16,97%), seguida de Andalucía (14,79%) y Comunidad Valenciana (10,25%). El conjunto de estas Comunidades registra el 66,9% y el resto se reparte el 33,1% restante, si bien ninguna de ellas, individualmente alcanza el 10% en número de solicitudes.

<sup>9</sup> Las marcas españolas tienen una presencia global. El país con una mayor presencia de marcas españolas es Portugal (138) seguido de Reino Unido (137) y Estados Unidos (135).

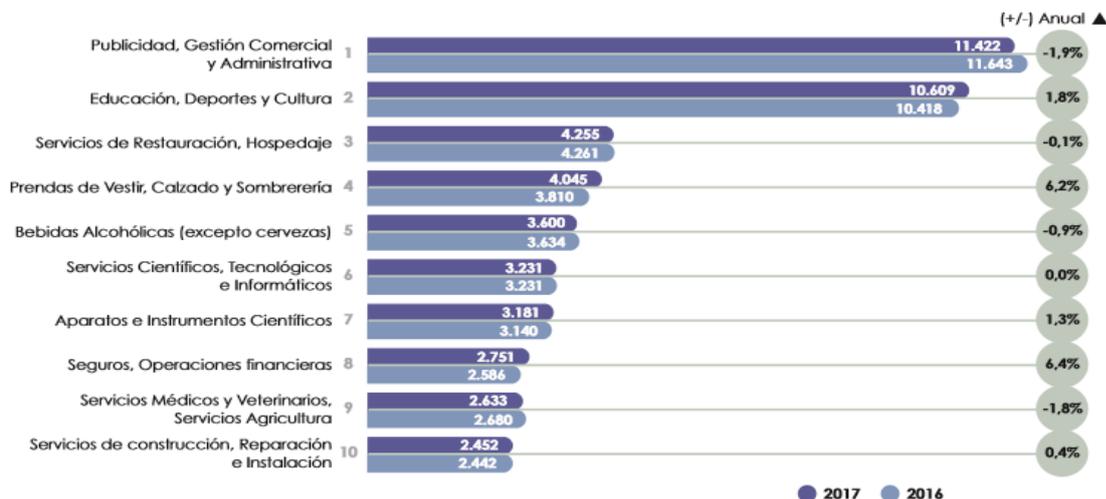
**Gráfico 2. Total de solicitudes nacionales presentadas de las modalidades de PI del año 2017**



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Por último, en cuanto a los sectores en los que se clasifican los productos o servicios que distinguen a las marcas españolas, tal y como se observa en el Gráfico 3, Publicidad, Gestión Comercial y administrativa, seguida de Educación, Deportes y Cultura son los sectores que reciben un mayor número de solicitudes. Sin embargo, también puede comprobarse el aumento relativamente importante del número de solicitudes en otros sectores, como Seguros y Operaciones financieras (6,4%) o Prendas de vestuario (6,2%).

**Gráfico 3. Relación de clases de productos y servicios de marcas nacionales**



Fuente. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

## II. CONTENIDO

El APL tiene por **objeto** incorporar al ordenamiento jurídico español el contenido de la Directiva (UE) mencionada. En particular, el APL pretende alcanzar los siguientes objetivos: alcanzar una mayor armonización legislativa entre sistemas nacionales y de la Unión; facilitar el registro y la gestión de marcas; clarificar y reforzar las

denominaciones geográficas y obtenciones vegetales; instaurar pruebas de uso de la marca para formular oposición al registro de otra marca posterior y, por último, ofrecer procedimientos administrativos ágiles de declaración de nulidad y caducidad de los signos distintivos registrados.

El APL está compuesto por un único artículo de modificación parcial de la Ley de Marcas, una disposición adicional, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales. Destacan los aspectos siguientes:

- Se instaura un sistema totalmente abierto de **legitimación** para obtener el registro de marcas y nombres comerciales.
- Se produce una modificación no en el **concepto de marca** en sentido estricto sino en el modo de representación del distintivo en que consista. El signo deberá ser susceptible de representación.
- Las **prohibiciones absolutas** de registro experimentan dos cambios. De un lado, se sistematizan las prohibiciones referidas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, denominaciones tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas con remisión a su normativa reguladora de la UE o nacional para evitar errores de interpretación. De otro lado, se introduce una nueva prohibición referida a aquellos signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal.
- En la regulación actual desaparece la distinción anterior entre **marca o nombre comercial notorio y renombrado**, previéndose una sola categoría, la del renombre en España (marcas nacionales) o en la Unión Europea (marcas de la Unión).
- El **procedimiento de oposición** ofrece novedades significativas: se regula detalladamente la legitimación para formular oposiciones, diferenciando los supuestos de oposición basada en prohibiciones absolutas y relativas; asimismo se da una solución a una cuestión no prevista en la normativa anterior como es la legitimación de los licenciarios para formular oposición.
- En el **procedimiento de renovación** de registro se posibilita una medida de agilización para los interesados que se desarrollará reglamentariamente.
- Para una mayor claridad normativa se presta atención especial a la **legitimación de los licenciarios** para entablar acciones de violación de marca, al establecer el principio general por el que el licenciario precisa del consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia. Sin embargo, el licenciario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción. Se reconoce el derecho de cualquier licenciario a intervenir en el procedimiento por violación de marca iniciado por el titular con la finalidad de que pueda obtener la indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado.
- En materia de **caducidad** de registro de marca se establece, al igual que en la **nulidad**, el principio general de la competencia directa de la OEPM para

su declaración y la de los Tribunales de Justicia por vía reconvencional en acciones por violación de marca. El establecimiento de un procedimiento administrativo de declaración de nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales ante la OEPM ha hecho necesaria la creación de una nueva **tasa** específica de 200 euros.

### III. VALORACIÓN

#### III.1. Observaciones generales

Esta Comisión ha tenido ocasión de pronunciarse<sup>10</sup> anteriormente sobre la interrelación del Derecho de Propiedad Intelectual/Industrial y la promoción de la competencia, en especial en lo que se refiere a la propiedad industrial con respecto al sistema de patentes. En este sentido, las marcas, como los demás derechos de esta naturaleza, en sentido amplio constituyen reservas legales en favor de su titular, ya que impiden a otros la utilización no consentida de un signo idéntico o similar.

La posición de esta Comisión ha sido tradicionalmente defender que en el diseño regulatorio de los sistemas de protección es preciso tener en cuenta no solo el **interés de los titulares de los derechos** en obtener la protección, maximizando sus posiciones de renta, sino también **minimizar las externalidades negativas** que de dicha protección pudieran derivarse. Desde la óptica de la búsqueda de la **eficiencia económica**, debe hallarse un adecuado **equilibrio** entre todos estos factores, así como adecuarse a los principios generales de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, mínima restricción), para asegurar el éxito de la normativa en cuestión.

A pesar de lo anterior, esta Comisión es consciente de que el margen de introducción de aspectos sustantivos en el régimen de marcas es limitado al estar previstas muchas de las modificaciones introducidas en el APL en la normativa de la UE que se transpone.

Por otro lado, en líneas generales, la norma proyectada contiene aspectos valorables positivamente (ampliación de la legitimación a cualquier persona física o jurídica sin discriminación por nacionalidad o residencia; adaptación del concepto de marca a los avances tecnológicos –archivos de sonido o vídeo-; supresión de la distinción entre marca notoria y renombrada; minimización de posibles abusos por mala utilización de marcas registradas).

---

<sup>10</sup> Cabe señalar el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes [IPN/DP/004/14](#) y el Informe sobre el PRD por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes [IPN/CNMC/019/16](#).

Realizadas estas consideraciones, se **advierten a continuación un conjunto de aspectos, desarrollados por este APL, susceptibles de mejora**. A dicho instrumento normativo se dirigirán las observaciones y recomendaciones que se detallan a continuación.

## III.2. Observaciones particulares

### III.2.1 Concepto de marca

En lo que respecta al concepto de marca, se introduce una modificación en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado, ya que de acuerdo con el presente APL, solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, además de ostentar carácter distintivo. No especifica el medio empleado sino simplemente se requiere que dicha representación permita tanto a las autoridades como al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular.

Dado lo anterior conviene recordar que la representación, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE y con la propia Directiva transpuesta<sup>11</sup>, *debe ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*<sup>12</sup>. Independientemente de que se haya optado en la nueva redacción efectuada del art. 4 del APL por una transcripción literal del art. 3 de la Directiva, en aras de una mayor claridad normativa podría ser conveniente incluir las apreciaciones señaladas dentro del propio cuerpo de la Directiva en el concepto de marca del APL.

Por otro lado, siendo conscientes igualmente de la literalidad de la Directiva en este punto, la referencia que se realiza a las autoridades como al público en general puede plantear problemas de seguridad jurídica, dado que aparentemente para determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular el nivel de exigencia o conocimiento puede no ser el mismo para unos y para otros.

### III.2.2. Sistema de protección dual: tribunales y OEPM

Uno de los elementos fundamentales de la reforma auspiciada desde la UE es la necesaria adopción de medidas de carácter procedimental, que acompañen a las de carácter sustantivo. En este marco, la Directiva 2015/2436 señala que, a efectos de garantizar que la protección que ofrece la marca sea eficaz, los Estados miembros deben poner a disposición del público un procedimiento administrativo de oposición eficiente, a través del cual al menos los titulares de derechos sobre marcas anteriores y cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen

---

<sup>11</sup> Considerando nº 13.

<sup>12</sup> [Caso Sieckmann](#) Asunto (C-273/00)

protegida o una indicación geográfica puedan oponerse al registro de una solicitud de marca.

Asimismo, a fin de ofrecer medios eficientes para declarar la caducidad o la nulidad de una marca, los Estados miembros deben establecer un procedimiento administrativo<sup>13</sup> de declaración de caducidad o nulidad en un plazo de transposición más largo, en concreto de siete años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Estas indicaciones se han trasladado al Derecho interno instaurando un sistema de protección dual de forma que la atribución de la competencia en materia de nulidad y caducidad de marcas será ejercida en vía directa ante la OEPM y por los Tribunales de Justicia cuando se plantee por vía reconvencional en una acción por violación de marca.

Aunque las ventajas que pretende perseguir la instauración del sistema de protección dual desde el punto de vista de la libre competencia (asegurar la existencia de mecanismos de defensa ágiles y efectivos frente a posibles abusos) no se producirán hasta el año 2023 (año de su puesta en marcha) conviene señalar que el APL no concreta de manera efectiva ni cuál será el plazo máximo del procedimiento ni cuál será la dotación de personal necesaria. Por ello, sería recomendable, si finalmente no se incluyen estas menciones en el APL, tenerlas en consideración en un futuro desarrollo reglamentario del mismo.

### *III.2.3. Establecimiento de una nueva tasa por nulidad y caducidad de marcas*

El APL regula una nueva tasa en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de signos registrados. Ni en el preámbulo del APL ni en su MAIN se ofrece una justificación con la suficiente fundamentación para que la cuantía de la tasa ascienda al importe 200 euros. De la MAIN parece extraerse que un primer borrador del APL recogía una tasa de nulidad o caducidad administrativa por la mitad de esa cifra.

Esta cifra, según la MAIN, no alcanzaría a cubrir el coste real del servicio por lo que el APL la eleva a 200 euros, alegando que con ese umbral se pretende no superar la tasa del recurso de alzada contra las resoluciones del organismo. En relación a su determinación, desde la óptica de promoción de la competencia se considera necesaria una mayor fundamentación de la cuantía de la tasa y de su efectiva orientación a costes<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> El art. 45 de la Directiva lo califica de procedimiento administrativo eficiente y expeditivo.

<sup>14</sup> En este sentido, la CNMC ya tuvo la de examinar los sistemas de tasas en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, en concreto, el antes mencionado IPN/CNMC/019/16 recomendaba, entre otros: i) la fundamentación de las cuantías de cada tasa; ii) su orientación a los costes.

#### *III.2.4. Legitimación de los licenciarios*

El APL establece el principio general por el que el licenciario precisa del consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia. Sin embargo, el licenciario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción. Se reconoce, asimismo, el derecho de cualquier licenciario a intervenir en el procedimiento por violación de marca iniciado por el titular con la finalidad de que pueda obtener la indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado.

Esta Comisión ha mantenido en anteriores ocasiones una aproximación expansiva de la legitimación para impugnar en el campo de la propiedad industrial<sup>15</sup>, reclamando que la misma fuera pública, salvo excepción<sup>16</sup>. Se trata de una recomendación que finalmente fue recogida en el artículo 103.1 del texto final aprobado de la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes.<sup>17</sup>

Sin perjuicio de las diferencias existentes entre ambas figuras jurídicas (patentes y marcas), parece razonable solicitar una mayor flexibilización de la legitimación, en concreto **del licenciario que se considerara perjudicado aun cuando su licencia no le autorizase expresamente el ejercicio de las acciones de defensa.**

## **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Las marcas constituyen reservas legales en favor de su titular, ya que impiden a otros la utilización no consentida de un signo idéntico o similar.

La posición de esta Comisión ha sido tradicionalmente defender que en el diseño regulatorio de los sistemas de protección es preciso tener en cuenta no solo el interés de los titulares de los derechos en obtener la protección, maximizando sus posiciones de renta, sino también minimizar las externalidades negativas que de dicha protección pudieran derivarse

---

<sup>15</sup> Puede verse el informe que se realizó al Anteproyecto de Ley de Patentes ([IPN/DP/0004/14](#)).

<sup>16</sup> El IPN/DP/004/14 ya citado defendía «que la depuración de los monopolios indebidamente concedidos debería ser considerada una acción de interés general con independencia de que el perjuicio pueda producirse de una forma más intensa para un competidor con interés en explotar una invención. Desde esta perspectiva, la legitimación para solicitar la declaración de nulidad de una patente debería ser lo más amplia posible a través de una acción pública, de manera que cualquier persona pueda instar la declaración de nulidad de una patente indebidamente concedida.»

<sup>17</sup> El artículo 103.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes establece: «Será pública la acción para impugnar la validez de la patente.» [...].

La CNMC ha analizado las implicaciones del Anteproyecto de Ley desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente, considerando que el mismo presenta elementos positivos en la medida en que se conseguirá una armonización en aspectos tanto procedimentales como sustantivos relacionados con el régimen de marcas, favoreciendo la competitividad y el mercado interior. Sin perjuicio de lo anterior, se han realizado las siguientes observaciones:

- Se valora positivamente la ampliación de la legitimación en materia de registro de marcas o nombres comerciales. La nueva redacción dada en el APL permite registrar una marca a cualquier persona física o jurídica.
- El presente APL solo exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas. Cabe señalar al respecto que la representación, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, debe ser, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
- El APL instaura un sistema de protección dual en materia de nulidad y caducidad de marcas por el cual la competencia para su declaración será ejercida en vía directa ante la OEPM y por los Tribunales de Justicia cuando se plantee por vía reconvencional en una acción por violación de marca. Sin perjuicio de las ventajas que pudiera suponer, adolece de cierta falta de concreción en algunos aspectos que convendría reforzar en su desarrollo reglamentario.
- El APL regula la creación de una nueva tasa en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de signos registrados. En relación a su determinación, se considera necesaria una mayor fundamentación de la cuantía de la tasa y su orientación a costes.
- Sería conveniente establecer la legitimación del licenciatarario que se considerara perjudicado aun cuando su licencia no le autorizase expresamente el ejercicio de las acciones de defensa.

