



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



**IPN/CNMC/009/19 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**

21 de marzo de 2019

Índice

I. ANTECEDENTES	3
II. CONTENIDO.....	5
III. VALORACIÓN.....	6
III.1. Observaciones generales.....	6
III.2. Observaciones particulares.....	8
III.2.1 Tratamiento igualitario de las autoridades competentes y del público en general dentro del concepto de marca.....	8
III.2.2 Adelantamiento del sistema de protección dual: tribunales y OEPM	8
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	9

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE MARZO, DE MARCAS

CONSEJO. SALA DE COMPETENCIA

IPN/CNMC/009/19

PRESIDENTE

D. José María Marín Quemada

CONSEJEROS

D^a. María Ortiz Aguilar

D^a. Clotilde de la Higuera González

D^a. María Pilar Canedo Arrillaga

SECRETARIO DEL CONSEJO

D. Joaquim Hortalà i Vallvé

En Barcelona, a 21 de marzo de 2019

Vista la solicitud de informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de marzo, de marcas, que tuvo entrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 21 de febrero de 2019 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](#), la **SALA DE COMPETENCIA** acuerda emitir el siguiente **Informe**.

I. ANTECEDENTES

En los últimos años se han venido produciendo modificaciones en la normativa de marcas sobre las que esta Comisión ha tenido ocasión de pronunciarse. En concreto, el pasado 27 de septiembre de 2018 esta CNMC emitió un informe¹ sobre el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante Informe de la CNMC sobre la Ley de Marcas),

¹ [Informe relativo al anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas IPN/CNMC/022/18](#)

aprobado finalmente a través 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, por el que se modifica parcialmente la [Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas](#) (en adelante, Ley de Marcas).

En virtud de la disposición final tercera del citado Real Decreto-Ley 23/2018 se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la misma, siendo ese el propósito de este PRD, que modificaría parcialmente el Reglamento de Marcas actualmente en vigor (aprobado en el año 2002²).

El objetivo principal es, como se señala en su preámbulo, el desarrollo reglamentario de las modificaciones que en la legislación en materia de marcas ha supuesto la transposición a nuestro ordenamiento jurídico 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, lo que motivó la reciente modificación de la actual Ley de Marcas.

Junto con esta armonización, debe tenerse presente el [Reglamento 2017/1001](#), del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, por el que 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 Europea³.

En la actualidad el sistema de protección y registro de marcas es dual, lo que quiere decir que las marcas se pueden registrar en toda la Unión Europea o en el Estado o Estados miembros que se desee (en España a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM). 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.

² [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, para el desarrollo y aplicación de la Ley de Marcas.

³ En el ámbito europeo, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del TJUE. De acuerdo con el [Informe Anual de 2017](#)³ (Disponible en https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/es/) del TJUE una de las principales materias tratadas por el Tribunal fue la relacionada con la Propiedad Intelectual (60 sentencias).

Sin perjuicio de que este informe recogerá la valoración del PRD desde el punto de vista de la promoción de la competencia y los principios de regulación económica eficiente, se considera aconsejable una lectura conjunta de los informes, de forma que se obtenga una visión lo más completa posible del posicionamiento en función consultiva de esta Comisión sobre la regulación aplicable.

II. CONTENIDO

El PRD consta de un artículo único con 28 apartados. Además, consta de una disposición transitoria única, una derogatoria y tres finales. Destacan los siguientes aspectos:

- Se actualiza el contenido de la **solicitud de registro** a los cambios introducidos por la Ley de Marcas relativos a la legitimación (cabe señalar que la Ley de Marcas introdujo un sistema totalmente abierto de legitimación), a los mecanismos de notificación y a la posibilidad de incluir la reivindicación de que el signo solicitado ha adquirido carácter distintivo por el uso.
- En relación al concepto de marca, la Ley de Marcas eliminó el requisito formal de la representación gráfica, exigiendo únicamente que el signo sea susceptible de representación (y ostente carácter distintivo). El PRD incluye un listado abierto de los **diferentes tipos de marcas**⁴, distinguiendo entre las marcas denominadas estándar, las marcas figurativas, las tridimensionales, de posición, de padrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holográficas.
- Por lo que respecta a los **productos y servicios** para los que se solicitan las marcas, el Proyecto de Reglamento de Marcas incorpora literalmente el artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436, recogiendo que el solicitante los identificará con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen el grado de protección.
- Se introduce un nuevo artículo (art 21.bis) que regula la **prueba de uso** que el titular de la marca solicitada puede pedir al oponente que impugne su registro, incluyendo la posibilidad de acreditar la existencia de causas justificativas de su falta de uso.

⁴ Cabe señalar que los distintos tipos de marcas son los mismos que los incluidos en la Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la OEPM por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas

- En el **procedimiento de renovación** de registro se desarrolla reglamentariamente las posibles medidas de agilización para los interesados previstas en la Ley de Marcas, al establecer un proceso de aviso al titular de la marca de la próxima expiración del registro (al menos con una anterioridad de 6 meses) y al establecer los supuestos en los que, tras pagar una **tasa electrónica**, no será necesario presentar una solicitud de renovación⁵.
- Se incorpora un nuevo título (Título IX: Solicitud de nulidad y caducidad) en el que se regula el procedimiento de **caducidad** y de **nulidad**, fruto de la competencia directa otorgada a la OEPM en las modificaciones de la Ley de Marcas. No obstante, cabe señalar que la entrada en vigor de este título se demora hasta el **14 de enero de 2023**, plazo máximo establecido para su transposición por la Directiva (UE) 2015/2436.

III. VALORACIÓN

III.1. Observaciones generales

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 tradicionalmente⁶ 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, 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 logro de los objetivos de la normativa en cuestión.

Tal y como se recogió en el reciente Informe de la CNMC sobre la Ley de Marcas, esta contiene aspectos valorables positivamente, como (i) la ampliación de la legitimación a cualquier persona física o jurídica; (ii) la adaptación del concepto de marca a los avances tecnológicos –archivos de sonido o vídeo-; (iii) la

⁵ Este procedimiento solamente es de aplicación en los supuestos de renovación total de la marca.

⁶ Cabe señalar el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes [IPN/DP/004/14](#), 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](#) y el reciente Informe relativo al Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas [IPN/CNMC/022/18](#).

supresión de la distinción entre marca notoria y renombrada y (iv) la minimización de posibles abusos por mala utilización de marcas registradas.

Por su parte, este PRD incluye también aspectos positivos tales como (i) una mayor concreción del procedimiento administrativo de declaración de caducidad o nulidad; (ii) la inclusión de las apreciaciones⁷ incluidas en la Directiva con respecto al concepto de marca (aspecto de mejora señalado en el Informe de la CNMC sobre la Ley de Marcas); (iii) una tipificación abierta (*numerus apertus*) de las distintas clases de marcas⁸ y (iv) la reducción de cargas administrativas en procedimientos de renovación.

Por otro lado, dado que el PRD no contiene medida alguna al respecto, estimamos que continúan siendo válidas las observaciones sobre la legitimación de los licenciatarios no exclusivos, que ya fueron descritas detalladamente en el citado informe de la CNMC sobre la Ley de Marcas, en las que se solicitaba una mayor flexibilización de la legitimación, en concreto del licenciatario que se considerara perjudicado aun cuando su licencia no le autorizase expresamente al ejercicio de las acciones de defensa.

Realizadas estas consideraciones, desde el punto de vista de la regulación económica eficiente y la promoción de la competencia, **se advierten diversos aspectos del proyecto susceptibles de mejora**. A dicho instrumento normativo se dirigirán las observaciones y recomendaciones que se detallan a continuación.

⁷ El considerando 13 de la propia Directiva transpuesta establece que, con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Cabe destacar que las apreciaciones anteriores han sido incluidas en el artículo 2 del Proyecto de Reglamento de Marcas al regular la representación de la marca.

⁸ El mismo considerando 13 de la Directiva añade que es conveniente establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. En este sentido el artículo 2 del Proyecto de Reglamento de Marcas incluye específicamente un listado abierto de los diferentes tipos de marcas, distinguiendo entre las marcas denominadas estándar, las marcas figurativas, las tridimensionales, de posición, de padrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holográficas.

III.2. Observaciones particulares

III.2.1 Tratamiento igualitario de las autoridades competentes y del público en general dentro del concepto de marca

La Ley 17/2001 de Marcas introdujo como novedad que para la inscripción del bien inmaterial solicitado solamente se exige que el signo ostente carácter distintivo y sea susceptible de representación, *“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” (art. 2.1 PRD).*

Siendo conscientes de la literalidad de la normativa de referencia⁹ en este punto, seguimos considerando que realizar un tratamiento igualitario de las autoridades y el público en general, a efectos de garantizar la representación de la marca, puede plantear problemas de seguridad jurídica. Dicho de otro modo, el nivel de exigencia o conocimiento del objeto protegido puede no ser el mismo para unos y para otros.

Resulta en este sentido interesante recalcar que cuando se refiere a identificar los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca, el art. 3 del PRD indica que *“el solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección perseguido”*. Es decir, se prescinde de la referencia a la opinión pública para centrarla, fundamentalmente, en los posibles competidores del solicitante de la marca, que aparentemente cuentan con un potencial conocimiento de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado mucho más exhaustivo.

En opinión de esta Comisión, parece más acertado el enfoque del art. 3 que el del art. 2 por lo que se recomendaría una modificación de la redacción en esa línea.

III.2.2 Adelantamiento del sistema de protección dual: tribunales y OEPM

Como se señaló en el Informe de la CNMC sobre la Ley de Marcas, 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.

⁹ Tanto la Ley de marcas como la Directiva de referencia coinciden en la literalidad de esta frase.

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 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 administrativo¹⁰ de declaración de caducidad o nulidad en un plazo de transposición más largo, en concreto hasta el 14 de enero de 2023.

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.

Siendo consciente de las ventajas¹¹ de la instauración de un sistema administrativo ágil de respuesta (para asegurar la defensa frente a posibles abusos por parte de operadores), las mismas no se producirían aparentemente hasta el año 2023 (tope temporal máximo impuesto por la Directiva). Con un horizonte temporal de cuatro años por delante para realizar los ajustes pertinentes, parece factible recomendar que su puesta en marcha de forma efectiva se realice con la mayor celeridad que sea posible.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La posición de esta Comisión respecto a las marcas 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, sino también minimizar las externalidades negativas que de dicha protección pudieran derivarse

Sin perjuicio de que se han valorado positivamente ciertas cuestiones incluidas en el PRD (mejoras en la descripción del concepto de marca, regulación del

¹⁰ El art. 45 de la Directiva lo califica de procedimiento administrativo eficiente y expeditivo.

¹¹ Sin desdeñar las ventajas relativas al ahorro del operador por no tener necesariamente que acudir a abogado y procurador en su defensa ante los tribunales.

procedimiento de nulidad y caducidad, reducción de cargas administrativas en procedimientos de renovación) desde el punto de vista de promoción de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente, subsisten aspectos susceptibles de mejora:

- El tratamiento igualitario de las autoridades competentes y del público en general a efectos de garantizar la representación de la marca puede entrañar problemas de seguridad jurídica.
- Se recomienda el adelantamiento del sistema de protección dual (tribunales y OEPM) para los procedimientos de nulidad y caducidad.

