

**PONENCIA DE VÍCTOR GIL VEGA SOBRE
“REGISTRO DE MARCAS Y DE NOMBRES COMERCIALES”**

ÍNDICE

- 1 FASES PREVIAS A LA SOLICITUD
- 2 REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO EN ESPAÑA
 - 2.1. Solicitud multiclase
 - 2.2. Prioridad unionista y de exposición
 - 2.3. Lugar de la presentación de la solicitud
- 3 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
 - 3.1. Examen de admisibilidad y de forma
 - 3.2. Publicación
 - 3.3. Comunicación de la publicación a los titulares de derechos anteriores
 - 3.4. Oposiciones
 - 3.5. Procedimiento de oposición
 - 3.6. Observaciones de terceros
 - 3.7. Examen de fondo
 - 3.8. Suspensión de la solicitud
 - 3.9. Resolución
 - 3.10. División de la solicitud
 - 3.11. Suspensión del procedimiento
 - 3.12. Retirada, limitación y modificación de la solicitud
 - 3.13. Arbitraje
- 4 RECURSOS DE ALZADA
- 5 DURACIÓN – RENOVACIÓN
- 6 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
- 7 LA MARCA COMO OBJETO DE DERECHO DE PROPIEDAD
 - 7.1. Licencias
 - 7.2. Documentos acreditativos
 - 7.3. Procedimiento de inscripción
- 8 OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA REGISTRADA
- 9 REGISTRO DE UNA MARCA COMUNITARIA
- 10 PROTECCIÓN FUERA DE ESPAÑA Y DE LA UNIÓN EUROPEA
MARCA INTERNACIONAL
- 11 NOMBRES COMERCIALES

REGISTRO DE MARCAS Y DE NOMBRES COMERCIALES

Me ocuparé del tema en un sentido amplio, entendiendo por registro las medidas a adoptar para conseguir una protección registral del signo distintivo en nuestro país, en la Unión Europea y en los países extracomunitarios, ya que hoy en día pocas son las empresas que limitan su actividad al mercado nacional. Y antes de abordar el tema de los procedimientos registrales me parece imprescindible dedicar unos minutos a las fases previas de elección del distintivo e investigación sobre su registrabilidad, ya que gran parte de los problemas planteados en el curso de dichos procedimientos derivan de lo actuado y decidido en esas fases previas.

1.- FASES PREVIAS A LA SOLICITUD

Por lo general el cliente tiene ya una idea de la marca que proyecta utilizar y registrar y nuestra primera tarea es examinar si la marca elegida es realmente conveniente y presenta posibilidades de ser bien protegida.

La marca puede ser denominativa, gráfica, tridimensional o mixta; puede ser totalmente de fantasía o bien estar constituida de manera que sugiera a los consumidores ideas relacionadas con el producto en sí mismo, con sus características o con sus posibilidades de utilización.

Por tanto, el Agente de la Propiedad Industrial debe informar a su cliente sobre las ventajas y desventajas de cada uno de esos tipos de marcas. El registro como marca mixta (denominación y grafismo) puede debilitar la protección de la denominación que es generalmente el elemento por el que se identifica el producto, pero la protección de los elementos figurativos puede ser también conveniente, para evitar confusiones por percepción visual.

Los empresarios prefieren con frecuencia las marcas que comprenden elementos descriptivos, sobre todo para cierto tipo de productos, como por ejemplo los farmacéuticos o cosméticos, pero estas marcas son relativamente débiles, ya que no permiten evitar que los mismos elementos descriptivos aparezcan en marcas posteriores de la competencia. No cabe duda de que el titular de una marca de este tipo se verá obligado a tolerar la existencia de marcas que en su conjunto serán bastante similares a la suya.

Una marca totalmente caprichosa presenta muchas más posibilidades de defensa frente a las imitaciones, pero en cambio no confiere ninguna información sobre el producto y puede ser más difícil de recordar.

Otro aspecto a tener en cuenta es que una denominación que es caprichosa en relación con nuestra lengua puede no serlo, o tener connotaciones inadecuadas, en el idioma de alguno de los países en los que se proyecta comercializar el producto.

Aunque el cliente es quien finalmente elige la marca, nuestra obligación es

advertirle de las eventuales desventajas y problemas que puedan derivarse de la adopción de una determinada marca, para que pueda tomar la decisión con pleno conocimiento de causa.

En esta primera fase es recomendable elegir más de una marca para quedarse luego con la que ofrezca más posibilidades en la fase siguiente.

Una vez elegida una marca adecuada y registrable “per se”, es decir no incurso en las prohibiciones absolutas, conviene proceder a efectuar las oportunas búsquedas de anterioridades para determinar si existen derechos anteriores que puedan obstaculizar su registro. Si el cliente tiene intención de exportar el producto, esta labor deberá extenderse a los países de destino.

Para estas búsquedas utilizaremos la base de datos de la OEPM y, para buscar anterioridades fuera de nuestro país, utilizaremos ya sea las bases de datos de Organismos Internacionales (OMPI y OAMI), ya sea las de algunos países determinados, a través de alguno de nuestros colegas en dichos países, ya sea los servicios de alguna firma especializada en investigaciones de alcance nacional o mundial.

El Agente debe examinar cuidadosamente los informes de búsqueda obtenidos y determinar cuál de las marcas elegidas en la primera fase presenta mayores posibilidades de ser registrada y usada sin problemas en todos los países o en la mayoría de ellos.

Solicitar el registro sin investigaciones previas es peligroso, ya que si nadie se opone, el registro será concedido, pero la falta de oposición no es garantía de que no puedan surgir reclamaciones basadas en derechos anteriores cuando la marca ya ha llegado a ser conocida en el mercado en un grado tal que resultaría muy perjudicial cambiar de marca. En estos casos no queda otra alternativa que hacer frente a los obstáculos que surjan, pero a menudo hay que resignarse a cambiar de marca.

El paso siguiente consistiría en decidir el ámbito de protección. Evidentemente será preciso proteger la marca en relación con los productos o servicios a los que específicamente se destina. Pero puede ser también conveniente extender la protección a sectores directamente relacionados con aquéllos. Por ejemplo una marca destinada a ropa de calidad (clase 25) podría pensarse en una extensión de la protección a la clase 3, ya que es habitual que las firmas dedicadas a la moda o alta costura vendan perfumes bajo la misma marca.

El área de protección deseable puede ser más amplia en los casos en que la empresa abrigue el proyecto de emprender desde un principio campañas publicitarias muy intensas y costosas. En estos casos, si la solicitud se limita a la clase o clases realmente concernidas, el registro o la implantación por parte de terceros de otras marcas idénticas o muy similares para productos o servicios verdaderamente distintos será perfectamente posible mientras la marca no haya

llegado a adquirir el status de renombrada; por eso, como protección puente hasta que la marca haya adquirido renombre, puede ser útil registrar la marca en algunas otras clases. Cuando la marca haya adquirido renombre no será ya realmente necesario mantener estos registros, puesto que la marca renombrada goza de una protección muy extensa.

Naturalmente al tomar decisiones en relación con estos problemas habrá que tener en cuenta que en la mayoría de los países y, por supuesto, en España y en toda la Unión Europea, el registro puede declararse caducado si no se usa para los productos del registro durante un cierto tiempo (5 años en España y en toda la Unión Europea).

Finalmente será preciso preparar la lista de países en los que se desee proteger la marca. Esta lista deberá incluir los países en los que la marca va a ser usada en el futuro, al menos a corto o medio plazo. Aquí, el Agente deberá advertir de nuevo a su cliente sobre los problemas derivados de la obligación de usar la marca, y de los riesgos que se corren si el uso en determinado país no va a iniciarse dentro de los plazos establecidos, que en algunos países son muy cortos, como por ejemplo EE.UU. y Canadá.

Hemos llegado ya, por tanto, a la fase de presentación de las solicitudes y aquí, de nuevo, se hace imprescindible un buen asesoramiento profesional ya que en los casos en que se requiera una protección en varios países, según cuales sean esos países puede haber más de un camino a seguir. Así, por ejemplo, si se trata de los países de la Unión Europea cabrá la posibilidad de elegir entre un registro comunitario, que naturalmente comprende también España, por lo que no será necesario el registro nacional en nuestro país, o una solicitud española, seguida de un registro internacional designando todos los países de la Unión. Si queremos extender la protección a países extracomunitarios, podremos utilizar el registro internacional, utilizando como base el registro comunitario o el nacional. Los pros y los contras de una y otra vía deberán ser claramente expuestos al cliente.

A continuación entraremos en la fase de tramitación de las solicitudes. El Agente español se ocupará directamente de la tramitación ante la OEPM o ante la OAMI y a través de sus colegas extranjeros de la tramitación en sus respectivos países.

2. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO EN ESPAÑA

En el artículo 12 de la Ley de Marcas se establece que la solicitud deberá contener al menos: a) una instancia solicitando el registro, b) la identificación del solicitante, c) la reproducción de la marca y d) la lista de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro.

No se exige la presentación de una descripción de la marca, que de acuerdo con el Reglamento de Ejecución es potestativa. La fecha de presentación será aquella en

que el órgano competente reciba los documentos arriba mencionados.

Es además preciso pagar una tasa.

2.1. Solicitud multiclase

Tradicionalmente la legislación española sobre marcas ha exigido que un registro de marca cubra únicamente productos o servicios incluidos en una sola clase de la clasificación internacional de productos y servicios, de tal suerte que si se deseaba proteger la marca en relación con productos o servicios incluidos en varias clases, era preciso solicitar tantos registros de la misma marca como clases.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional sobre el Derecho de Marcas, la Ley de Marcas de 07.12.2001, introduce la solicitud multiclase, por lo que será preciso pagar una tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios afectadas por la lista de productos y/o servicios. La tasa en cuestión es una tasa única que cubre los derechos de la solicitud y los de registro por diez años, no habiéndose previsto ningún reembolso si el registro se deniega.

El nuevo sistema multiclase permite un tratamiento global por el mismo Examinador de la solicitud de registro de una misma marca en diversas clases, lo cual presenta indudables ventajas frente al sistema anterior que fraccionaba el tratamiento, ya que daba lugar a que distintos Examinadores tuviesen que decidir en momentos distintos sobre la concesión del registro de la marca en cuestión en las diversas clases, con el consiguiente riesgo de incurrir en contradicciones.

El inconveniente que podría suponer el hecho de que la tramitación en determinadas clases, libres de obstáculos, se retrasase como consecuencia de las demoras impuestas por los obstáculos surgidos en relación con otras clases, se evita mediante la posibilidad -prevista en el artículo 24 de la Ley de Marcas- de dividir la solicitud o registro de tal forma que el suspenso, la oposición o el recurso queden circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales, pudiendo el otro ser concedido sin demora o, en el caso de un recurso, verse liberado de tal obstáculo.

2.2. Prioridad unionista y de exposición

La Ley prevé la posibilidad de que el registro de la marca pueda solicitarse reivindicando la prioridad de una solicitud anterior, presentada por el solicitante o su causahabiente, con arreglo al artículo 4 del CUP, o la prioridad de la fecha en que el solicitante haya expuesto por primera vez productos o servicios designados con la marca en una exposición oficial u oficialmente reconocida.

La reivindicación de prioridad con arreglo al art. 4 del CUP permite presentar en España una solicitud, pidiendo que se le asigne la fecha de otra presentada en otro país de la Unión en una fecha hasta seis meses anterior. Naturalmente, debe tratarse de la misma marca para los mismos productos o servicios. De igual forma, quien haya presentado una solicitud en España dispondrá de un plazo de seis meses para presentar una solicitud en otro país de la Unión de París o en la Unión

Europea reivindicando que a dicha solicitud se le asigne la misma fecha que a la solicitud española de origen.

La reivindicación de prioridad de exposición permite proteger retroactivamente la marca con que se han designado por primera vez productos o servicios expuestos en una exposición oficial u oficialmente reconocida. Para ello la solicitud debe presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que los productos o servicios han sido expuestos, pidiendo que se le asigne dicha fecha como fecha de solicitud. A tal efecto deberá presentarse un certificado expedido por la Exposición en que se hará constar que la marca fue efectivamente utilizada, indicándose la fecha de primera utilización y los productos o servicios.

2.3. Lugar de presentación de la solicitud

Si la solicitud es presentada directamente por el solicitante, es decir, no mediante un representante profesional domiciliado en Madrid o con sucursal en Madrid, deberá hacerlo ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo, siempre que dicha Comunidad Autónoma haya asumido las competencias que le correspondan en materia de Propiedad Industrial; de lo contrario, deberá ser presentada ante la OEPM. Las mismas normas rigen para los agentes de la Propiedad Industrial. Como la Comunidad de Madrid no ha asumido las competencias en materia de Propiedad Industrial y prácticamente todos los agentes no domiciliados en Madrid tienen una representación en esta ciudad, en la práctica todas las solicitudes en que interviene agente de la Propiedad Industrial se presentan ante la OEPM. En realidad, ninguna Comunidad Autónoma ha asumido hasta ahora las competencias.

3. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

El procedimiento de registro previsto en la Ley de Marcas de 31/07/2002 y en su Reglamento de Ejecución consta de las siguientes fases.

3.1. Examen de admisibilidad y de forma

Lo realiza el órgano competente ante el que haya sido presentada la solicitud que, como hemos visto, por el momento, será siempre la OEPM. Y versa sobre el cumplimiento de los requisitos formales. Los defectos detectados podrán ser subsanados en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de los mismos al solicitante. Si la irregularidad consistiese en el incumplimiento de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación (identificación del solicitante, representación de la marca y lista de productos y servicios), se otorgará como tal fecha la de subsanación de la irregularidad.

Si alguna Comunidad Autónoma asumiese las competencias relativas a Propiedad Industrial, será ella la que realice el examen de forma de las solicitudes presentadas ante el órgano competente de la misma y una vez superado dicho examen o, en su caso, subsanados los defectos detectados, remitirá la solicitud a la OEPM.

3.2. Publicación

La OEPM procederá a publicar la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que se considere que la misma es contraria al orden público o las buenas costumbres, en cuyo caso se comunicará al interesado para que presente las alegaciones oportunas, o que padece de algún defecto no percibido en el examen de forma, en cuyo caso se comunicará al interesado para que proceda a subsanarlo en el plazo que a tal efecto se le señale.

La publicación contendrá el nombre y dirección del solicitante y del representante, si lo hubiere; el número del expediente; la fecha de presentación y de prioridad, si hubiese sido reivindicada; la reproducción del signo constitutivo de la marca; la lista de productos y/o servicios, con indicación de las clases del Nomenclátor Internacional afectadas; y, si procede, una declaración excluyendo de la protección los elementos del signo que careciesen de carácter distintivo, es decir, aquellos que por servir en el comercio para designar los productos o los servicios o sus características o propiedades deben ser de libre utilización por todos los empresarios del ramo. Así, por ejemplo, si en una marca consistente en una etiqueta aplicable a botellas de cervezas apareciesen términos tales como “pilsen”, “extra” o “sin alcohol”, sería preciso presentar una declaración excluyéndolos de la protección.

3.3. Comunicación de la publicación a los titulares de derechos anteriores

Durante décadas, tanto en la ley anterior de 1988 como en el EPI que estuvo en vigor desde 1929 hasta entonces, las solicitudes de registro de marcas estuvieron sometidas a un doble filtro para evitar que se concediesen sin respetar los derechos anteriores; por un lado la propia Oficina realizaba de oficio una búsqueda de derechos anteriores y denegaba el registro si aparecían marcas o nombres comerciales anteriores con los que la marca solicitada pudiese ser confundida en el mercado y, por otro lado, los propios titulares de dichos derechos anteriores podían formular oposición contra las solicitudes de marcas que a su juicio podían entrar en colisión con ellos.

Ahora bien, la Ley de Marcas de 2001 sólo permite denegar el registro de una marca por la existencia de otra anterior confundible con ella, en el caso de que su titular haya formulado oposición y la Oficina la considere bien fundada. Ya no puede denegarse un registro de oficio sobre la base de un derecho anterior. Sin embargo, la Oficina avisa al titular para que pueda oponerse si lo desea. Para ello, la Oficina, antes de publicar una solicitud, realiza una búsqueda informática de derechos anteriores susceptibles de servir de base a una oposición y avisa a sus titulares de la fecha en que va a publicarse la solicitud para que, si lo desean, puedan formular oposición en el plazo de dos meses.

Esta medida, establecida en el artículo 18.4, tiene gran importancia, ya que mitiga los efectos de la supresión del examen de oficio sobre incompatibilidad con derechos anteriores y refuerza las posibilidades de aplicación del único instrumento legal subsistente capaz de evitar la concesión de registros que vulneren derechos anteriores, es decir, el procedimiento de oposición.

Según la práctica establecida por la OEPM, los avisos previstos en el artículo 18.4 no se enviarán a los titulares de marcas comunitarias, aunque tengan un domicilio en España.

Esto no parece acertado ya que el artículo 18.4 no limita el envío de las comunicaciones a los titulares de derechos solicitados ante la OEPM o concedidos por esta Oficina; lo que dice es que se enviarán “a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados y que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7, pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud”. Ahora bien, si examinamos el artículo 6 observaremos que son signos anteriores susceptibles de servir de base a una oposición, “las marcas registradas (o las solicitadas en trámite) que ostenten una prioridad con respecto a la nueva solicitud y que pertenezcan a las siguientes categorías: 1) marcas españolas; 2) marcas internacionales con efectos en España; 3) marcas comunitarias”.

Por otra parte, es sabido que una marca comunitaria surte en España exactamente los mismos efectos que una marca española y que la propia OEPM está denegando de oficio solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, por incompatibilidad con marcas comunitarias.

Por consiguiente, en mi opinión la decisión de no enviar las comunicaciones previstas en el artículo 18.4 a los titulares de marcas comunitarias no tiene ningún respaldo legal, es más no respeta lo que literalmente establece la Ley respecto a dichos titulares de marcas comunitarias y puede constituir un trato discriminatorio.

3.4. Oposiciones

Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando cualquiera de las prohibiciones absolutas o relativas previstas en la Ley, es decir, basándose en que la nueva marca se presta a confusión con un registro o solicitud de marca o de nombre comercial a su nombre presentado con anterioridad para productos, servicios o actividades iguales o similares o basándose en que la marca solicitada no es suficientemente distintiva o es engañosa. La oposición deberá formularse en el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación.

3.5. Procedimiento de oposición

La oposición debe formularse mediante escrito en el que se indicará claramente quién es el oponente, contra qué solicitud se formula la oposición, con base en qué derechos anteriores se formula y si la oposición se dirige contra la concesión de la nueva marca en su totalidad o sólo contra la concesión con respecto a parte de los productos o servicios para los que se solicita su registro. Además, se precisa pagar una tasa.

La oposición podrá dirigirse contra solicitudes efectuadas para productos o servicios distintos de los cubiertos por los derechos anteriores, por ejemplo contra una marca solicitada para distinguir ropa se podrá presentar oposición basada en una marca

destinada a vinos. Sin embargo, para ello será preciso aportar pruebas acreditativas de que la marca ha alcanzado gran renombre en el mercado por lo que el solicitante podría aprovecharse indebidamente del prestigio del signo anterior y del esfuerzo desarrollado por su titular para alcanzarlo.

También podrá basarse una oposición en una marca no registrada pero que esté usándose desde antes de la solicitud para productos o servicios similares y haya llegado a ser notoriamente conocida en el sector. También en este caso se precisó probar la notoriedad.

Según el artículo 18 del Reglamento de Ejecución los documentos acreditativos de la notoriedad o renombre de la marca en que se basa la oposición, o de que el solicitante es agente o representante del oponente, o de que el oponente es titular de un nombre comercial que se usa o es notoriamente conocido en España, deben presentarse con el escrito de oposición, es decir dentro del plazo de 2 meses que, como demuestra la práctica es en muchas ocasiones insuficiente.

Al final del párrafo 3 del artículo 18 se indica que estos documentos también podrán presentarse con posterioridad, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposición al solicitante.

Esta total incertidumbre respecto al plazo disponible para la obtención y presentación de una documentación que puede ser compleja (piénsese por ejemplo en las pruebas de notoriedad o renombre), que deberá ser en la mayoría de los casos legalizada y que con frecuencia deberá ir acompañada de traducciones juradas, resulta a todas luces poco respetuosa con los derechos e intereses del oponente. Además ni siquiera se sabe cuando se nos ha agotado el plazo, ya que la OEPM no informa de la fecha en que se da traslado de la oposición.

3.6. Observaciones de terceros

Según el párrafo 3 del artículo 19, las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que tengan por finalidad la protección del consumidor podrán presentar durante el plazo previsto para las oposiciones y sin pago de tasa alguna, observaciones basadas en las prohibiciones absolutas, pero sin que se las considere parte en el procedimiento. Naturalmente, también podrán formular oposición, pagando la tasa correspondiente, en cuyo caso sí que se le considerará parte en el procedimiento.

3.7. Examen de fondo

Durante el periodo previsto para formular las oposiciones, la OEPM examina si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas que hemos enumerado anteriormente o en la que prohíbe el registro del nombre, apellido o seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. Esta última, aunque considerada como prohibición relativa, tiene como las absolutas un carácter protector del interés general.

3.8. Suspensión de la solicitud

Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de terceros o del examen de fondo resultara que la marca está incurso en alguna de las prohibiciones aplicables de oficio, la OEPM lo comunicará al solicitante para que en el plazo de un mes presente sus alegaciones. En su respuesta el solicitante podrá discutir el riesgo de confusión entre los signos o la semejanza entre los productos o servicios de las marcas en conflicto. Igualmente podrá limitar su lista de productos o servicios, suprimiendo los que realmente sean similares a los de la marca en que se base la oposición. Para hacer frente a las objeciones basadas en que la marca carece de carácter distintivo o es engañosa, el solicitante podrá discutir el parecer del examinador o suprimir de la lista los productos o servicios con respecto a los cuales la objeción sea acertada o, finalmente, declarar que renuncia al derecho exclusivo a aquellos componentes de la marca con respecto a las cuales sea acertada la objeción. Esta solución es frecuente en los casos en que la marca comprende elementos claramente distintivos y otros que se refieren al propio producto o servicio o a sus características y sobre cuyo uso como parte de una marca no puede pretenderse un monopolio.

En los casos en que se haya formulado una oposición, con independencia de presentar una contestación refutando los argumentos del oponente, puede ser muy útil iniciar negociaciones con el mismo, tendentes a un acuerdo sobre la base de retirar la oposición a cambio de determinados compromisos del solicitante respecto al uso de la marca. Lo más frecuente suele ser el compromiso de limitar el registro y uso de la marca a determinados productos o servicios, o a usarla solo acompañada de otros elementos para incrementar las diferencias.

3.9. Resolución

Si no se hubiesen presentado oposiciones u observaciones y el examen de fondo hubiese sido superado con éxito, la OEPM concederá el registro solicitado en un plazo no superior a doce meses a partir de la fecha de solicitud y expedirá el título de registro.

Si se hubiesen producido oposiciones, observaciones o reparos de oficio, la OEPM, tras recibir las alegaciones del solicitante, dictará en un plazo no superior a veinte meses una resolución sucintamente motivada, concediendo o denegando el registro. Cabe la posibilidad de una concesión/denegación parcial cuando la solicitud cubra varias clases.

3.10. División de la solicitud

Si una solicitud o registro concedido comprende productos y/o servicios distribuidos en varias clases podrá solicitarse su división en dos o más solicitudes o registros, en los siguientes casos:

- a) Si la solicitud ha sido objeto de un suspenso por oposiciones u objeciones o si el registro ha sido objeto de un recurso, sin que el suspenso o el recurso afecte a todas las clases; en este caso podrán agruparse en una solicitud divisionaria o en un registro divisionario todas las clases afectadas y en otra las clases libres de obstáculos, con el fin de que ésta sea concedida sin

demora o bien quede libre del recurso.

- b) Cuando se proceda a una transmisión parcial de la solicitud o del registro, que no afecte a todas las clases.

La figura de la división de la solicitud es nueva, como consecuencia de la existencia de solicitudes y registros multiclase.

3.11. Suspensión del procedimiento

Es digna de elogio la introducción en el artículo 26 de la nueva Ley de Marcas de la figura de la suspensión del procedimiento, que procederá cuando la oposición se base en una solicitud en trámite o en un derecho sujeto a una acción de nulidad, caducidad o reivindicatoria, cuando se haya presentado una solicitud de división o, finalmente, a petición conjunta de todos los interesados, por un tiempo que no excederá de 6 meses.

La suspensión a petición de todos los interesados por período no superior a seis meses será muy útil para poder negociar acuerdos entre el solicitante y los oponentes e interpretamos que podrá solicitarse en cualquier momento, es decir también durante la tramitación de un recurso de alzada, ya que la Ley no establece ninguna limitación respecto al momento de solicitar esta suspensión.

3.12. Retirada, limitación y modificación de la solicitud

La Ley establece que el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud, limitar la lista de productos o servicios y rectificar su nombre y dirección o errores manifiestos, así como eliminar del signo aquellos elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo.

3.13. Arbitraje

Para evitar que ciertos conflictos surgidos durante la tramitación terminen en la vía jurisdiccional ordinaria, los interesados podrán someter a Arbitraje, que se sustanciará con arreglo a lo establecido en la Ley de Arbitraje, las cuestiones litigiosas surgidas, siempre que versen sobre las prohibiciones relativas y no se trate de conflictos entre signos distintivos idénticos para productos o servicios idénticos. En ningún caso podrán someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o de prohibiciones absolutas.

El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada y deberá ser comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas en un plazo de seis meses, a contar desde la fecha de notificación del “convenio arbitral”

Son dignas de elogio estas disposiciones, que permitirán aplicar la institución del arbitraje a conflictos surgidos durante el procedimiento administrativo, pero sólo la experiencia dirá hasta que punto resultan de utilidad, teniendo en cuenta lo arraigado que está el sistema de las negociaciones extraprocesales como medio para resolver los conflictos planteados en las oposiciones.

4. RECURSOS DE ALZADA

Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la OEPM son recurribles en alzada, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su notificación, que en los casos en que intervenga Agente de la Propiedad Industrial será siempre la de publicación de la mención de la resolución en el BOPI.

La nueva Ley introduce la novedad de que se devolverá el importe de la tasa al recurrente en aquellos casos en que el recurso fuese totalmente estimado por apreciarse en la decisión recurrida razonamientos jurídicos erróneos imputables a la OEPM.

5. DURACIÓN – RENOVACIÓN

El registro de una marca se otorga por diez años, contados desde la fecha de solicitud y podrá renovarse indefinidamente por periodos ulteriores de diez años.

La solicitud de renovación del registro de marca debe ser presentada, durante los últimos seis meses de cada período de diez años (plazo de gracia: seis meses, con una tasa de recargo), por el titular registral o por su sucesor legal, en cuyo caso deberá solicitarse simultáneamente la inscripción de la transferencia.

Como consecuencia del establecimiento del sistema multiclase la solicitud de renovación implica el pago de una tasa por cada una de las clases afectadas por la lista de productos y/o servicios. Se trata de una tasa de solicitud y de registro durante el nuevo período de diez años. El 75% de la tasa será devuelto en el caso de que la renovación sea denegada.

Otra novedad derivada de la introducción del sistema multiclase consiste en la posibilidad de fusionar en un solo registro multiclase los diversos registros uniclase relativos a una misma marca, siempre que concorra identidad de titular, de signo y de fecha de presentación. Esta fusión podrá solicitarse al efectuar la primera renovación posterior a la entrada en vigor de la Ley.

6. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

El artículo 25 de la nueva Ley de Marcas introduce, de la figura denominada “**restablecimiento de derechos**” (o “*restitutio in integrum*”), en virtud de la cual podrá solicitar el restablecimiento de los derechos perdidos como consecuencia de la inobservancia de un plazo, cualquiera que, siendo parte en un procedimiento ante la OEPM, justifique no haber podido respetar el plazo, a pesar de haber desplegado toda la diligencia requerida por las circunstancias, es decir, a pesar de haber adoptado todas las medidas que razonablemente deberían haber evitado dicho incumplimiento. Deberá solicitarse en el plazo de un año a partir de la fecha en que expiró el plazo no respetado.

7. LA MARCA COMO OBJETO DE DERECHO DE PROPIEDAD

Con independencia de la empresa, la marca puede ser transferida, dada en garantía o ser objeto de otros tipos de derechos reales. Sin embargo, a pesar de considerar la marca independiente con respecto al fondo de comercio, en defensa de los intereses de los consumidores, podrá denegarse la inscripción si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que, debido a la misma, la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada. En estos casos la inscripción sólo se realizará si el cesionario acepta limitar el registro a productos o servicios para los que no resulte engañosa.

No hay que olvidar, sin embargo, que incluso si la inscripción se admitiese, siempre existiría la posibilidad de remediar los efectos engañosos de la cesión pidiendo que la marca sea declarada caducada, en virtud del artículo 55.1.e) si, como consecuencia del uso realizado por el nuevo titular o con su consentimiento, el público fuese inducido a error.

7.1. Licencias

Respecto a las licencias, se establece en el artículo 48 de la nueva Ley, la prohibición de ceder la licencia o de conceder sublicencias, salvo pacto en contrario, y la presunción de ser total (tanto respecto a todo el territorio nacional como respecto a todos los productos o servicios), de duración indefinida y no exclusiva, salvo pacto en contrario, debiendo hacer reserva expresa el titular si fuese exclusiva y desease utilizarla.

7.2. Documentos acreditativos

Respecto a los documentos que podrán aportarse para acreditar el cambio de titularidad o la licencia, la nueva ley se limita a trasponer -en el artículo 49- lo establecido en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, de tal forma que una cesión o licencia puede inscribirse sobre la base de presentar un impreso facilitado por la Oficina, firmado por ambas partes, en el que se enumerarán los registros afectados, se indicarán los datos del cedente y del cesionario o del titular y el licenciataria y, simplemente, se manifestará que las marcas se ceden o se licencian, mediante lo que se denomina documento de cesión o documento de licencia, o bien se certifica que existe un contrato de cesión o de licencia, que no es necesario aportar.

Ni que decir tiene que, por razones obvias de seguridad jurídica, seguirá siendo aconsejable la cesión o licencia mediante escritura notarial, sin perjuicio de que para simplificar los trámites de inscripción se utilice el certificado de transferencia, sobre todo si se desea evitar que el contrato figure en un archivo público.

7.3. Procedimiento de inscripción

La inscripción es necesaria para que los contratos surtan efecto frente a terceros y los trámites son sencillos. Basta presentar la solicitud en los impresos facilitados por la Oficina en que se marcará el nombre y domicilio del cedente y del cesionario o del titular y el licenciataria, así como el registro o solicitudes objeto de la cesión o

licencia. La solicitud deberá ir acompañada del documento en que se materializa la cesión o la licencia y del pago de una tasa por cada registro o solicitud incluido en la lista.

La nueva Ley establece la novedad de que la Oficina es competente para calificar la legalidad, validez y eficacia de los actos que tengan de haber de inscribirse.

Si la Oficina estimase que debido a la cesión la marca podría resultar engañosa en relación con determinados productos o servicios, se pedirá al cesionario que renuncie a los mismos.

Si la cesión afecta sólo a parte de los productos o servicios del registro o de la solicitud, será preciso solicitar la división de la misma y posteriormente la inscripción de la cesión de la parte objeto de la cesión.

8. OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA REGISTRADA

La falta de uso real y efectivo de una marca en el plazo de cinco años a partir de la publicación de su concesión en el BOPI o la interrupción de tal uso durante cinco años consecutivos es causa de caducidad, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso, siendo los Tribunales quiénes, a petición de terceros interesados, son competentes para declarar tal caducidad si el titular no aporta pruebas suficientes de tal uso real y efectivo.

En caso de acción de caducidad solo podrá conservarse el registro para los productos o servicios concretos en relación con los que se hayan aportado pruebas de uso.

Tendrá consideración de uso el empleo de la marca en una forma que solo difiera con respecto al registro en elementos que no alteren el carácter distintivo o su fijación sobre productos o envases o envoltorios de los mismos, destinados a la exportación. La falta de uso durante un período superior a cinco años queda subsanada si su titular prueba que antes del período de tres meses que precede a la iniciación de la acción de caducidad ha comenzado o reanudado el uso, o bien ha iniciado los preparativos para dicho uso, sin tener conocimiento de que tal acción fuese a ejercitarse.

9. REGISTRO DE UNA MARCA COMUNITARIA

Tal y como hemos señalado al principio, la protección de una marca en España puede igualmente obtenerse mediante un registro comunitario, cuyos efectos se extienden al conjunto de la Unión Europea, es decir, a los 25 países que la integran. Una vez adjudicada una fecha de presentación tendrá en todos los países miembros y, por tanto en España, el valor de una solicitud nacional regular y podrá servir de base a oposiciones contra solicitudes nacionales posteriores. Es decir, tanto la solicitud como el registro tienen en España los mismos efectos que una solicitud o registro español.

Naturalmente, la ventaja de esta modalidad es que además proporciona protección en 24 países más. El inconveniente es que la tramitación puede durar mucho si se producen oposiciones, por lo que conviene presentar una solicitud nacional si interesa obtener una protección en España en un plazo no superior a veinte meses.

Es por tanto oportuno ocuparnos aquí brevemente del procedimiento de registro de una marca comunitaria. En términos generales es muy similar al procedimiento de registro previsto en la Ley española.

La solicitud puede presentarse ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior, Marcas y Diseños), nombre oficial de la oficina comunitaria de marcas, sita en Alicante. También puede presentarse ante la OEPM que la remitirá seguidamente a la OAMI. A la OAMI puede dirigirse por fax o por correo electrónico.

Las fases de solicitud, examen sobre cumplimiento de requisitos formales y publicación prácticamente sólo difieren de las de una solicitud nacional en el tema "lenguas".

La solicitud puede hacerse en cualquiera de los idiomas oficiales de los países miembros, es decir, en español, sueco, finlandés, letón, holandés, etc., etc., pero el solicitante deberá indicar una segunda lengua, a elegir entre las cinco lenguas oficiales de la Oficina (español, francés, inglés, alemán e italiano), que declarará aceptar para los procedimientos de oposición, nulidad y caducidad y para las comunicaciones de la Oficina.

En nuestro caso, lo lógico es presentar la solicitud en español, que además es lengua oficial de la Oficina, pero a pesar de ello será preciso citar como segunda lengua otra lengua oficial (francés, inglés, alemán o italiano). Teniendo en cuenta que las oposiciones que se presenten contra nuestra solicitud deberá redactarse en español o en dicho segundo idioma y que toda su tramitación se realizará en uno de esos idiomas, debemos elegir como segundo idioma aquél que presente menos dificultades para nosotros.

Otra particularidad idiomática consiste en que en el Boletín de Marcas comunitarias se publican las solicitudes (lista de productos y servicios incluida) en los idiomas oficiales de todos los países miembros y, por tanto, también en español.

Antes de publicarse, la solicitud es examinada en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales y en cuanto a la aplicabilidad de las prohibiciones absolutas que son las mismas que las previstas en la Ley española. La solicitud puede denegarse antes de su publicación si la Oficina considera que carece de carácter distintivo o es engañosa. Naturalmente antes de tomar una decisión el solicitante tiene la oportunidad de rebatir la opinión de la División de Examen en el plazo señalado para ello, generalmente dos meses.

Una vez publicada la solicitud el plazo para formular oposiciones es de tres meses,

en lugar de los dos que se señalan en la Ley española.

Tal y como ocurre en el procedimiento nacional, la Oficina efectúa una búsqueda de marcas comunitarias anteriores susceptibles de servir de base a una oposición y avisa a sus titulares de la publicación de la solicitud por si desean oponerse.

Una particularidad muy importante de la solicitud comunitaria es que contra ella no solo pueden formularse oposiciones basadas en solicitudes o registros comunitarios anteriores, sino también en solicitudes o registros con efectos nacionales en cualquiera de los países miembros. Es decir, puede presentarse una oposición basada en una marca francesa, alemana, polaca, húngara, etc., o en una marca internacional con efectos en alguno de dichos países.

Lo que no puede hacerse, a diferencia del sistema español, es basar una oposición en prohibiciones absolutas, es decir en que la marca carece de carácter distintivo o es engañosa. Esto puede señalarse mediante el envío de observaciones para que la Oficina las tenga en cuenta si lo considera oportuno; pero quien envía las observaciones no será considerado parte en el procedimiento.

El procedimiento de oposición es más complejo que el español, ya que no consiste solo en escrito de oposición y uno de contestación, pues la División de Oposición invita a cada parte a presentar observaciones a los escritos de la otra parte hasta que considere que está en condiciones de dictar una resolución.

Una peculiaridad del procedimiento es que al comunicar la oposición se da por abierto un período de dos meses, llamado período de reflexión, durante el cual, las partes pueden negociar un arreglo. El plazo puede prolongarse por sucesivos períodos de dos meses, si ambas partes lo solicitan. El oponente puede recuperar la tasa de oposición -que es elevada- si durante dicho plazo retira la oposición, como consecuencia de una limitación de la solicitud, fruto de un arreglo amistoso. Si la oposición no se retira, comienza el procedimiento contradictorio propiamente dicho, debiendo presentar el solicitante una contestación.

Una prerrogativa del solicitante es la de poder solicitar que se exija al oponente la presentación de pruebas de uso real y efectivo de su marca en aquellos casos en que hayan transcurrido más de cinco años entre su concesión y la publicación de la marca impugnada. Como pruebas se suelen aportar copias de facturas, ofertas y pedidos, pruebas de publicidad, etc. La oposición se desestimará en ausencia de pruebas de uso suficientes y sólo se tendrá en cuenta en relación con los productos o servicios con respecto a los cuales se haya probado el uso.

A diferencia del procedimiento español, el perdedor deberá pagar las costas de la otra parte.

Contra las decisiones de la División de examen y la División de oposiciones pueden formularse recursos ante las cámaras de recursos y contra las decisiones de éstas ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo.

10. PROTECCIÓN FUERA DE ESPAÑA Y DE LA UNIÓN EUROPEA – MARCA INTERNACIONAL

Ya hemos visto las dos formas de obtener protección en España, una de ellas vía marca comunitaria. Veamos ahora como obtener protección en los países extra comunitarios, mediante marcas nacionales, país por país o mediante un registro internacional.

Mediante un registro internacional puede obtenerse protección en 77 países, entre los que sólo se encuentra un país iberoamericano, que es Cuba; en los demás países iberoamericanos es preciso registrar la marca país por país.

La solicitud de registro internacional tiene que basarse en un registro o solicitud nacional o comunitaria. Según sea nacional o comunitaria la marca base, la solicitud se presentará ante la OEPM o ante la OAMI en Alicante, indicando los datos de la marca base, los productos o servicios para los que se solicita, que tendrán que estar incluidos en la marca base, y los países para los que se solicita la protección. La solicitud es enviada a la Oficina Internacional que, a su vez, remite copia a cada una de las Oficinas nacionales de los países designados y en cada una de ellas se somete a un procedimiento de concesión según la legislación nacional. Es decir que a partir del momento en que una Oficina nacional recibe copia de la solicitud internacional ésta queda sometida exactamente a los mismos trámites que una solicitud nacional. Por lo tanto cabe la posibilidad de que el registro se conceda en unos países designados y se deniegue en otros. Se obtiene por tanto algo así como un haz de registros nacionales bajo el paraguas de un registro internacional, pudiéndose incluso ceder por separado o anular por separado la parte correspondiente a un país. Como consecuencia de esto, para evitar la caducidad por falta de uso será necesario usar la marca en cada uno de los países designados, dentro de los plazos establecidos en cada uno de ellos.

El registro internacional se rige por dos tratados internacionales íntimamente relacionados, el Arreglo de Madrid que data de 1891 y el Protocolo de Madrid que data de 1989 y que permitió que se adhirieran al sistema ciertos países que no estaban de acuerdo con algunas de las características del Arreglo de Madrid. La inmensa mayoría de los países del sistema pertenecen al Arreglo y al Protocolo.

España y la mayoría de los países de la Unión Europea, pertenecen al Arreglo y al Protocolo. Los restantes sólo al Protocolo. La Unión Europea, considerada en su conjunto, sólo pertenece al Protocolo.

Sería largo y complicado explicar aquí las diferencias entre Arreglo y Protocolo y la forma en que se relacionan. Sólo indicaré su incidencia en las posibilidades de efectuar una solicitud internacional, ya sea sobre la base de un registro ya concedido o sobre la base de una solicitud.

La solicitud internacional sólo podremos basarla en una solicitud española en los casos en que designemos países adheridos solamente al Protocolo. Los más importantes de este grupo son Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Noruega,

Finlandia, Grecia, Dinamarca y Australia. También se podría designar la Unión Europea en su conjunto.

Si en la solicitud se citan países que son también del Arreglo, sólo podrá basarse en un registro nacional concedido, por lo que si queremos reivindicar su prioridad será preciso pedir resolución urgente para que se resuelva dentro del plazo de 6 meses.

En cambio si partimos de una marca comunitaria, la solicitud internacional podrá basarse tanto en una solicitud como en un registro concedido, y en ella podrán citarse países que sean sólo del Protocolo y países que sean del Arreglo y del Protocolo, es decir prácticamente todos los países, ya que los países que sólo pertenecen al Arreglo son muy pocos y poco importantes.

11. NOMBRES COMERCIALES

Dedicaré finalmente unos minutos al registro del Nombre Comercial. Todo lo dicho con respecto al registro de una marca en España mediante una solicitud nacional es aplicable al registro de un Nombre Comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Ahora bien, si deseamos una protección registral de nuestro Nombre Comercial fuera de España, nos encontraremos con que en la inmensa mayoría de los países no existe la figura del registro de Nombre Comercial, por lo que tendremos que recurrir a registrarlo bajo la modalidad de marca, mediante un registro comunitario o internacional o mediante registros nacionales; o bien acogernos a lo dispuesto en el Artº 8 del Convenio de la Unión de París, según el cual “el Nombre Comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

Existen sin embargo algunos países en los que cabe obtener un registro de Nombre Comercial, como por ejemplo en Portugal, los países de América Central, Cuba, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.