

La nueva Ley de Marcas desde la perspectiva de los Agentes de Propiedad Industrial (Ponencia presentada por D. Víctor Gil Vega el 19 de diciembre de 2001, durante el Seminario organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM))

Ante todo debo agradecer a los organizadores de este seminario el haber previsto que un miembro del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) intervenga como ponente en relación con las disposiciones de la nueva Ley que afectan directamente a la actuación de los Agentes de la Propiedad Industrial.

El poco tiempo del que dispongo no me permitirá, sin embargo, ocuparme de todas ellas, sino solo de las novedades que considero más importantes.

Así que, sin más preámbulos pasaré a comentar el título III, relativo a la solicitud y procedimiento de registro, que es sin duda el que contiene las modificaciones más trascendentales con respecto a la Ley todavía en vigor.

Se trata de modificaciones que ponen fin a características que eran ya tradicionales en la legislación española sobre marcas.

Dos de estas modificaciones ofrecen una importancia primordial. Se trata de la introducción de la solicitud multiclase y de la supresión del examen de oficio en relación con los derechos anteriores.

Otras modificaciones de menor trascendencia, pero que también rompen con la tradición, son la posibilidad de obtener la suspensión del procedimiento de tramitación en determinadas circunstancias, la “restitutio in integrum” y la supresión de la tasa de concesión o registro.

Nos ocuparemos a continuación de cada una de estas cinco modificaciones relativas al procedimiento de concesión.

1. El sistema multiclase ha ido progresivamente adoptándose en los principales países y actualmente rige en todos los de la Unión Europea y para la Marca Comunitaria, habiéndose finalmente impuesto la necesidad de introducirlo en nuestra legislación para adecuarla al Tratado sobre Derecho de Marcas. En realidad la solicitud nacional multiclase ya se había implantado en nuestro país, hace poco

tiempo, para aquellas solicitudes que son fruto de la conversión de una marca comunitaria en solicitudes nacionales.

El nuevo sistema permite un tratamiento global por el mismo Examinador de la solicitud de registro de una misma marca en diversas clases, lo cual presentará indudables ventajas frente al sistema actual que fracciona el tratamiento, ya que da lugar a que distintos Examinadores decidan 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 Art. 24- 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.

La solicitud multiclase permitirá resolver un problema que actualmente se plantea con relativa frecuencia. Se trata del caso en que una solicitud incluye, en opinión del examinador, productos o servicios comprendidos en más de una clase, lo que obliga ahora a limitar la solicitud a los productos o servicios de una de las clases y formular una o varias nuevas solicitudes para las demás, con la pérdida de la prioridad de la primera solicitud.

Interpretamos que el sistema multiclase permitirá en estos casos, cuando la solicitud no incluya alguna de las clases a que correspondan los productos o servicios afectados, efectuar la correspondiente escisión de la lista introduciendo una o más clases adicionales, naturalmente, pagando las tasas correspondientes.

2. La otra gran novedad es la **supresión del examen de oficio en relación con la existencia de derechos anteriores.**

El mantenimiento de este examen ha sido siempre defendido por nuestro Colegio, ya que supone, conjuntamente con el llamamiento a oposiciones, una mayor seguridad jurídica para los titulares de marcas concedidas y una mayor protección de los derechos registrales, sobre todo de los pertenecientes a pequeñas empresas con medios limitados para asegurarse una adecuada vigilancia que les permita oponerse a nuevas solicitudes.

El sistema ha funcionado durante décadas a plena satisfacción de los usuarios. Sin embargo, presenta aspectos criticables, sobre todo desde el momento en que se fijó como uno de los principales objetivos de la reforma el acortar drásticamente la duración del procedimiento de concesión. Se adujo entonces que el examen de fondo en relación con las prohibiciones relativas alargaba considerablemente el procedimiento y suponía en muchos casos la tutela de unos derechos en cuya defensa el propio titular había perdido interés por diversas razones, entre las que con frecuencia se encontraba la falta de uso de la marca.

Finalmente, se ha llegado a una solución, en mi opinión, equilibrada, ya que si bien se suprime el examen de oficio con respecto a los derechos anteriores, subsiste la busca de anterioridades y se dispone en el párrafo 4 del artículo 18 que se comunicará la publicación de la nueva solicitud a los titulares de aquellos derechos anteriores que en principio pudieran servir de base para una oposición. Al parecer en los casos de marcas internacionales registradas en España la comunicación se enviara sólo si su titular ha designado un representante con domicilio en España. Es por tanto muy conveniente que con respecto a cada marca internacional concedida en España, haya un Agente español inscrito.

De esta forma, la Administración sigue velando por los derechos de los titulares, si bien deja a su iniciativa el defender dichos derechos formulando la oportuna oposición.

Sin embargo, no cabe duda de que se debilita la seguridad jurídica de los titulares de los derechos registrales concedidos, ya que alguna de las anterioridades que no llegó a cristalizar como obstáculo por la vía de la oposición, podrá luego servir de base a la amenaza de una acción de nulidad cuando la marca esté ya siendo plenamente utilizada y, por tanto, cuando su retirada del mercado puede suponer un gran perjuicio para su propietario. Esto podrá ocurrir si el titular de la marca anterior, que en un principio no juzgó oportuno oponerse, recobra luego interés en la defensa de su marca, lo cual puede suceder por muy diversas razones, siendo una de ellas el éxito de la marca posterior y la posibilidad de negociar la venta de la suya a un buen precio.

Para evitar esto o reducir el riesgo de que suceda será necesario no lanzarse al uso de la marca, sobre todo si se prevé una elevada inversión, sin antes realizar una minuciosa búsqueda de anterioridades y negociar, con los propietarios de las más relevantes, acuerdos que aseguren en la medida de lo posible el uso de la marca sin el riesgo de sorpresas desagradables.

3. Como Agente de la Propiedad Industrial sujeto continuamente al riesgo del incumplimiento de un plazo, por grandes que sean las medidas que se adopten para evitarlo, tengo que recibir con aplauso y alivio la introducción, en el artículo 25, 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. La nueva Ley de Marcas prevé, en su Disposición Adicional Séptima, la aplicación del restablecimiento de derechos a las demás modalidades registrales.

La solicitud, que lleva consigo el pago de una tasa, sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado y deberá presentarse dentro de un plazo a determinar reglamentariamente (dos meses según el anteproyecto de Reglamento), a partir del momento en que se ponga de manifiesto el incumplimiento. En ese mismo plazo deberá realizarse el trámite incumplido. Interpretamos que, cualquiera que sea su inicio, este segundo plazo nunca podrá extenderse más allá del de un año.

El restablecimiento de derechos no será aplicable a los plazos previstos para formular solicitudes con reivindicación de prioridad, incluida la prioridad de exposición, así como tampoco a los plazos para formular oposiciones o para interponer recursos contra actos declarativos de derechos.

Según el apartado 6 del artículo 25, los derechos restablecidos no podrán oponerse a quienes durante el periodo transcurrido entre la pérdida de los mismos y la publicación de la mención de su restablecimiento hubieren utilizado en el mercado, de buena fe, un signo idéntico o similar. Aunque no se indica claramente, parece que el titular cuyos derechos sobre una marca han sido restablecidos no podrá ejercer acción alguna en relación con el uso que un tercero haya hecho de la marca idéntica o similar durante el citado periodo, pero podrá ejercer esos derechos en relación con el uso que dicho tercero haga con posterioridad a su restablecimiento o haya hecho con anterioridad a la pérdida de los mismos.

La Ley indica que el tercero que haya efectuado dicho uso podrá interponer recurso contra la resolución que restablezca los derechos, pero no acierto a comprender por qué para prevalerse de los derechos que le confiere dicho apartado 6 tenga que formularse un recurso; lo oportuno será invocar esos derechos ante

cualquier acción del titular relacionada con el uso de la marca en cuestión durante el periodo comprendido entre la pérdida y el restablecimiento de los derechos.

Además, según el apartado 7 del artículo 25, no procederá el restablecimiento del derecho sobre una solicitud si en el periodo comprendido entre su pérdida y la petición de su restablecimiento se hubiese solicitado o registrado de buena fe un signo idéntico o similar.

El solicitante de este último podrá interponer recurso contra la decisión que restablezca los derechos. Interpretamos que el recurso prosperará, es decir, que se revocará el restablecimiento del derecho, si la nueva marca es idéntica o similar, en el sentido de lo establecido en el apartado 1 del art. 6, sobre marcas anteriores constitutivas de prohibición relativa, salvo que se pruebe que el solicitante obró de mala fe.

No está claro si la OEPM actuará de oficio o solo denegará el restablecimiento de derechos en el supuesto de que el solicitante de la nueva marca formule recurso. Esta última interpretación parece más coherente con el sistema de concesión sin examen de fondo sobre derechos anteriores.

Nada se dice respecto al contenido de la publicación del restablecimiento de los derechos. A nuestro juicio, deberá contener el signo y los productos o servicios, además de la fecha en que venció el plazo no respetado y la de la solicitud del restablecimiento, con el fin de que pueda determinarse sin dificultad si procede recurrir.

4. Es también digna de elogio la introducción en el art. 26 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 los interesados por periodo 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.

La suspensión, cuando la oposición se base en un derecho sujeto a una acción de nulidad o caducidad, sólo podrá decretarse si la acción la ha entablado el solicitante. A nuestro juicio, no debería haberse establecido esta limitación, ya que no parece razonable que el registro de una marca se deniegue con base en derechos anteriores sobre los que pende un procedimiento de anulación o caducidad, con independencia de quién lo haya entablado, pues ello obligará al solicitante a formular recurso tras recurso para mantener abierta la posibilidad de que desaparezca el obstáculo y se conceda su marca.

5. En este capítulo nos ocuparemos finalmente de la **supresión de la tasa de registro**, que queda englobada en una tasa única, pagadera en el momento de efectuar la solicitud. Esta simplificación me parece loable, pero sin embargo me parece injusto que no se haya previsto la devolución parcial en los casos en que el registro sea denegado, de la misma forma que se dispone en relación con la tasa de renovación (75%) en el caso de que ésta se deniegue. ¿No sería posible corregir esta incoherencia por vía reglamentaria?

La marca como objeto de derecho de propiedad (lo relativo a este capítulo ha entrado ya en vigor)

Otro capítulo que en la nueva Ley es objeto de modificaciones considerables es el relativo a la marca como objeto de derecho de propiedad que recibe un tratamiento mucho más amplio y completo que en la Ley aun vigente o que en el Estatuto.

Se mantiene en la nueva Ley el principio de que la marca es un bien inmaterial que forma parte del activo de la empresa titular del registro, de manera totalmente autónoma con respecto a ella, de tal suerte que, independientemente de la empresa, la marca puede ser transferida, dada en garantía o ser objeto de otros tipos de derechos reales. Sin embargo, se suaviza la contundencia con que en la Ley anterior se establece esta independencia de la marca con respecto al fondo de comercio y se adopta un sistema que podríamos llamar ecléctico, ya que se introducen limitaciones (en el artículo 47.2.) a ese principio básico en defensa de los intereses de los consumidores, al permitir la denegación de 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.

Es oportuno indicar aquí que, respecto a los nombres comerciales, la nueva Ley ya no establece la necesidad de que sean transmitidos con la totalidad de la empresa.

No cabe duda de que la cesión de la marca con independencia de la empresa puede crear situaciones engañosas, ya que el prestigio de la marca y la aureola de calidad vinculada a la misma tienen su origen en las virtudes de la propia empresa. Por otra parte si la marca está estrechamente vinculada a productos de una determinada procedencia geográfica, la cesión puede dar lugar a que se aplique a productos de distinta procedencia.

Las disposiciones del artículo 47.2 tienen la finalidad de evitar, o al menos paliar, estos posibles efectos engañosos. Sin embargo, su eficacia será limitada, ya que la Oficina sólo podrá rechazar la inscripción si la posibilidad de tales efectos se deduce de forma manifiesta de los documentos acreditativos de la transmisión, sobre todo teniendo en cuenta que los documentos aportados pueden ser muy poco informativos, ya que, como luego veremos, no es necesario aportar el propio contrato.

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.f) si, como consecuencia del uso realizado por el nuevo titular o con su consentimiento el público fuese inducido a error. Naturalmente, será tarea de los Agentes el examinar los contratos e indicar a sus clientes hasta qué punto pueden estar incursos en alguna de estas limitaciones.

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 (conocido como "TLT"), ya en aplicación desde mayo de 1.999.

Ni que decir tiene que, por razones obvias de seguridad jurídica, seguirá siendo aconsejable la cesión mediante escritura notarial, sin perjuicio de que para simplificar los trámites de inscripción se utilice el certificado de transferencia.

Otra novedad es que no se exige el acreditar el pago de tributos, lo cual no supone en absoluto que no deban cumplirse las obligaciones fiscales derivadas de la cesión, circunstancia que el Agente deberá indicar a su cliente.

Otra novedad, derivada del sistema multiclase, es la necesidad de dividir el registro o la solicitud cuando se trate de una cesión parcial.

Respecto a las licencias, se establece en el art. 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.

Las normas sobre la solicitud y sobre el procedimiento para la inscripción son semejantes a las actuales, y se indica expresamente que la Oficina será competente para calificar la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse.

Otras modificaciones importantes

Me ocuparé a continuación de otros aspectos novedosos de la nueva Ley que afectan a la actuación de los Agentes de Propiedad Industrial.

En el apartado 1 del art. 12, se establecen los requisitos mínimos de la solicitud, es decir, lo que “al menos” debe comprender la solicitud. Coincide con lo que, según el artículo 20 de la Ley actualmente en vigor, se exige como mínimo para dar lugar al nacimiento del derecho de prioridad. En concreto, se trata de: “una instancia por la que se solicite el registro de marca; la identificación del solicitante; la reproducción de la marca; y la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro”.

No se incluye aquí ni la descripción, ni el pago de la tasa. El pago de la tasa es necesario según el apartado 2 y deberá efectuarse en el plazo señalado para subsanar los defectos formales. En cuanto a la descripción, la Ley no la menciona ni como obligatoria, ni como potestativa. He podido observar que en el proyecto de Reglamento, siguiendo la pauta de la Marca Comunitaria, se indica que su presentación será potestativa.

La publicación de la solicitud presenta dos novedades, a mi juicio acertadas, que son la inclusión del nombre y dirección del Agente, si lo hubiere, y, en su caso, de la declaración excluyendo de la protección los elementos que carezcan de carácter distintivo o indicativo de cualidades o características del producto o servicio. El hacer uso de esta última posibilidad será útil para evitar o reducir el riesgo de oposiciones basadas en prohibiciones absolutas.

En relación con los recursos de alzada se introduce la novedad de la devolución de tasas, que me parece justa y acertada, así como la limitación de esta devolución a los casos de estimación total por apreciaciones jurídicas indebidas imputables a la Oficina.

En relación con las notificaciones debo decir que los Agentes de la Propiedad Industrial estamos muy satisfechos con el sistema previsto para los representantes profesionales, ya que se mantiene la publicación en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y se introduce la novedad de comunicar previamente el texto íntegro del acto, a efectos informativos, mediante depósito en buzón, mediante correo electrónico o mediante cualquier otro medio idóneo de que se disponga. El recoger en la Ley y extender a todas las notificaciones una práctica ya en uso para algunas de ellas supone un paso muy importante.

Respecto a las renovaciones, es, a mi juicio, muy positiva la supresión de la declaración de uso que con arreglo a la Ley actual debe presentarse con la solicitud de renovación.

Queda también definitivamente instaurado el pago de una tasa única, de renovación, que engloba la de solicitud y la de expedición de Título, como ocurre con el primer registro. Sin embargo, en el caso de la renovación se prevé la devolución del 75% si fuese denegada. Como hemos indicado anteriormente, esto es justo, pero se pregunta uno por qué razón no se procede igual con la tasa única que se paga con la solicitud del primer registro. ¿No cabría aún introducir la devolución de una parte de la misma, por vía reglamentaria?

En la nueva Ley se restablece la posibilidad de formular oposiciones con base en el Art. 8º del Convenio de la Unión de París (CUP), extendiéndose esta posibilidad a las personas jurídicas españolas, si bien se establece la necesidad de probar el uso o conocimiento notorio del nombre comercial en el conjunto del territorio nacional.

La posibilidad de sustituir la prueba de uso en España, ya prevista en la Ley actual, por la de notoriedad, nos parece acertada, pero existe el riesgo de que se tienda a exigir que el uso sea también notorio. Esto es preciso evitarlo a toda costa, pues hay que tener en cuenta que en realidad la simple exigencia del uso es improcedente, ya que el Art. 8º del CUP no establece esta condición. Este es además el criterio de la Jurisprudencia sobre esta materia. Recordemos, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de fecha 29.02.2000. En este caso el Tribunal Supremo, ratificándose en la “doctrina jurisprudencial anterior”, entre otros

pronunciamientos, afirma categóricamente que para la aplicación del Art. 8 del CUP no se requiere el uso del nombre comercial en nuestro país, sino que “basta la demostración de su utilización antecedente en el país de origen” (caso CASADEI).

Es, a mi juicio, acertada la posibilidad prevista en el artículo 30 de consultar el expediente antes de su publicación por todo aquél frente a quién el solicitante haya pretendido hacer valer sus derechos.

En relación con la **obligación de usar la marca**, los Agentes tendremos ahora que advertir a nuestros clientes de la necesidad de usar la marca para cada uno de los productos y servicios cubiertos por el registro, ya que desaparece la posibilidad de salvar un registro mediante la prueba de uso para alguno de los productos o servicios cubiertos por el registro o para productos o servicios similares a los del registro, aunque sean de distinta clase. En el futuro (que ya es hoy –este precepto ya está en vigor–), sólo podrá conservarse el registro, en caso de acción de caducidad, para los productos o servicios concretos para los que se use. Ahora bien, en compensación, si la marca es renombrada su protección se extenderá a otras clases sin necesidad de registro.

En este sentido es muy acertada la novedad de considerar las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados como prohibiciones relativas y como base de oposición. Además la Ley define lo que se considera marca o nombre comercial notorio y de lo que es una marca o nombre comercial renombrado.

Hasta aquí el texto de la conferencia pronunciada por el Sr. Gil-Vega. A continuación se enumeran algunas otras novedades importantes de la nueva Ley de Marcas, que ya han entrado en vigor.

1. El titular de una marca registrada en España, podrá prohibir que un tercero, sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o semejante para productos o servicios distintos a aquéllos para los que está registrada, cuando ésta sea notoriamente conocida en España, y en la medida de su notoriedad y del riesgo de que se genere una conexión con el titular de la marca registrada.
2. El titular de una marca registrada en España podrá prohibir que un tercero, sin su consentimiento, la utilice en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

3. El derecho sobre la marca se agota con su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo.
4. El titular de una marca registrada , con más de cinco años de antigüedad, que inicie una acción por infracción o una acción de nulidad de una marca registrada con posterioridad, tendrá que probar, si el demandado lo solicita, que la marca ha sido utilizada durante los cinco años anteriores a la fecha de la demanda.
5. Para las acciones de nulidad o de infracción, se establece la prescripción por tolerancia del uso de la marca posterior durante 5 años, salvo en los casos de mala fe.
6. Cuando, como consecuencia de una acción por infracción, se condene a un tercero a cesar en el uso de una marca, la Ley le reconoce al titular de ésta el derecho a percibir, como mínimo y en concepto de indemnización por daños y perjuicios, el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. No obstante, para tener derecho a indemnización, en ciertos casos será preciso acreditar haber enviado al infractor un requerimiento, antes de iniciar la acción judicial. Además, la Ley prevé una “indemnización coercitiva”, que viene a ser una multa (no inferior a 600 Euros) que habrá de pagar el que ya haya sido condenado por infracción, por cada día que transcurra hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.
7. Las acciones por infracción podrán ejercitarse ante los tribunales de primera instancia de la capital de la Comunidad Autónoma en que se cometa la infracción o en la que tenga su domicilio el demandado. Hasta ahora sólo podía ejercitarse ante los tribunales de primera instancia de la capital de la Comunidad Autónoma en que estuviese domiciliado el demandado.