



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

REFORMA DE LA LEY DE MARCAS Y DE SU REGLAMENTO DE EJECUCIÓN

LUCÍA CORTIÑAS GARCÍA

TÉCNICO SUPERIOR DPTO. SIGNOS DISTINTIVOS

INTRODUCCIÓN

**SIGNOS
DISTINTIVOS:
LEY 17/2001**

MARCAS

MARCA INDIVIDUAL

MARCA COLECTIVA

“Pescado de Rula con Artes Sanos”

MARCA DE GARANTÍA - “Morcilla Asturiana”

NOMBRES COMERCIALES

**QUÉ
DERECHOS
OTORGA UN
SIGNO
DISTINTIVO**

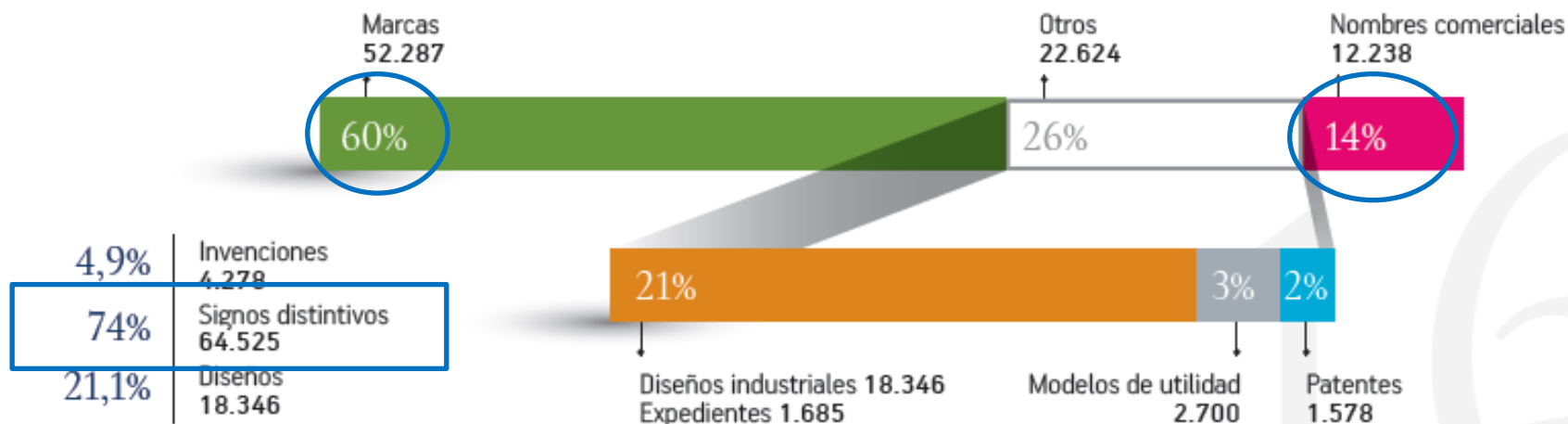
USAR EN EXCLUSIVA: sólo el titular (o licenciataria)

OPONERSE, en la OEPM: intervenir en el procedimiento de concesión de otros solicitantes.

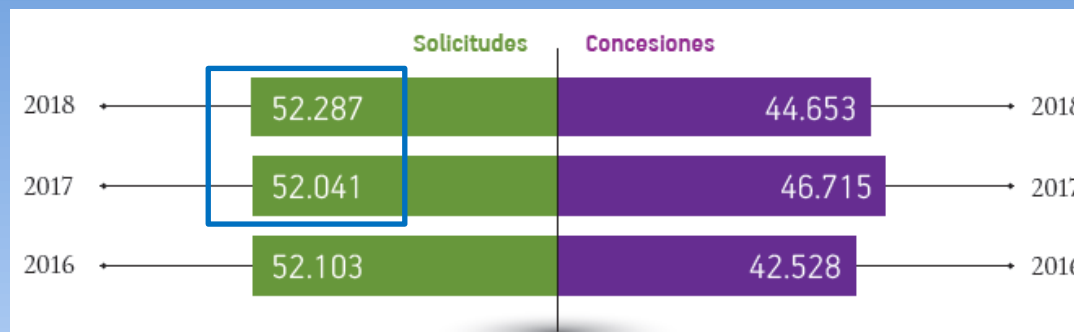
DEFENSA, en los Tribunales: demandar a los que usen el signo protegido o uno que se confunda.

MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Total de solicitudes nacionales presentadas de las modalidades de PI del año 2018

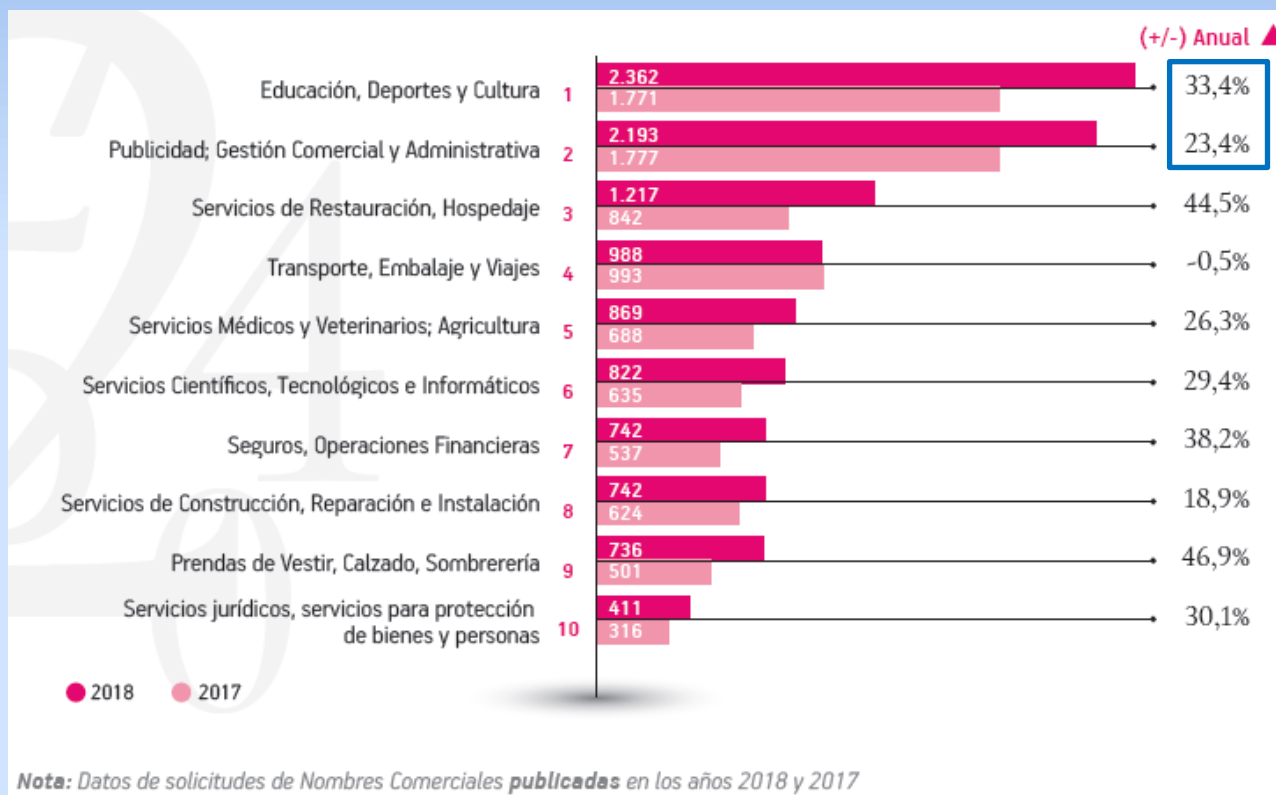
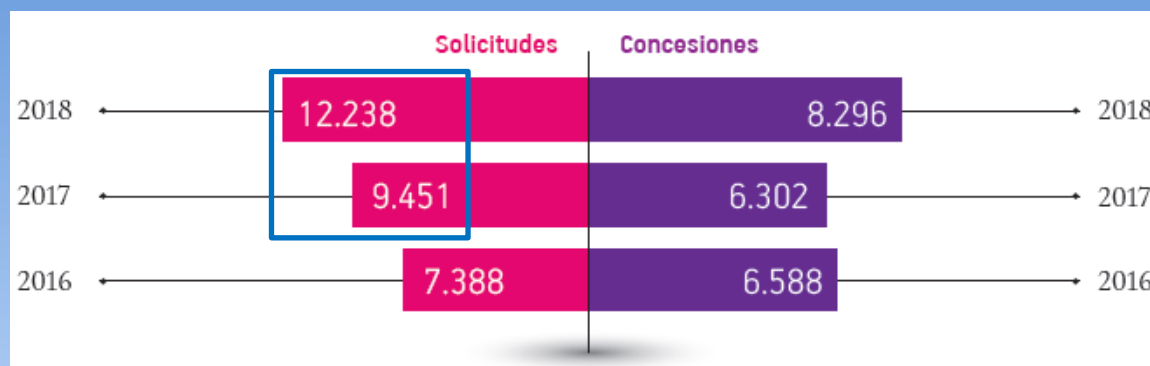


MARCAS



Nota: Datos de solicitudes de Marcas nacionales **publicadas** en los años 2018 y 2017

NOMBRES COMERCIALES



LA REFORMA: CLAVES

- 1. MOTIVO DE LA REFORMA:** Directiva (UE) 2015/2436. Límite: enero 2019 y 2023.
- 2. MEDIANTE REAL DECRETO-LEY 23/2018:** extraordinaria y urgente necesidad + Sanciones.
- 3. REFORMA PARCIAL:** algunas de las modificaciones impuestas, ya en la Ley 17/2001:
 - Algunas normas sobre marcas como objeto de propiedad.
 - Marcas colectivas.
 - Algunas normas de procedimiento.

4. PILARES

REPRESENTACIÓN DE LA MARCA

ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE RENOMBRE

PRUEBA DEL USO

COMPETENCIA DIRECTA OEPM PARA NULIDAD Y CADUCIDAD

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

1.- Legitimación para obtener el registro de una marca

Se otorga
legitimación a
cualquier persona
física o jurídica.



Se elimina así la
necesidad de que el
solicitante haya de
tener una
determinada
nacionalidad o
residencia o que
haya de gozar de los
beneficios otorgados
por convenios
internacionales al
efecto.



Esta norma no viene
impuesta por la
nueva directiva, pero
la práctica ha
aconsejado su
adopción.

Mismo principio LP y
Reglamento MUE.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

2.- Representación de la marca

El concepto de
marca no se
modifica, lo
modificado es
el requisito
formal de la
“representación
gráfica”.



Nueva Ley solo
exige que el signo
sea susceptible
de
“representación”.



Se da cabida así
a los avances
tecnológicos,
que permitan
una
representación
no gráfica de la
marca (archivos
de sonido o
video, etc.).



Esta
representación
ha de permitir
determinar el
objeto claro y
preciso de la
protección
otorgada.



SIGNOS QUE PUEDEN SER MARCAS

2.- Representación de la marca



NUEVOS TIPOS DE MARCA

ANTES	AHORA
MARCAS DENOMINATIVAS	MARCAS DENOMINATIVAS
MARCAS GRÁFICAS MARCAS MIXTAS	MARCAS FIGURATIVAS
MARCAS SONORAS	MARCAS SONORAS
MARCAS TRIDIMENSIONALES	MARCAS TRIDIMENSIONALES
****	MARCAS DE POSICIÓN MARCAS PATRÓN MARCAS DE COLOR MARCAS DE MOVIMIENTO MARCAS MULTIMEDIA MARCAS HOLOGRAMA
OTROS	OTROS

NUEVOS TIPOS DE MARCA

1º - MARCAS DENOMINATIVAS

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN
Marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos estándar o una combinación de estos elementos.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción del signo en escritura y disposición estándar sin características gráficas o color.

ASTURIAS PARAISO NATURAL FILM COMMISSION

M 4.003.439

NUEVOS TIPOS DE MARCA

2º - MARCAS FIGURATIVAS

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca en la que se usan caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color, incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos denominativos y figurativos.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción del signo, en la que aparezcan todos sus elementos y, en su caso, sus colores.	• JPEG • JPG • GIF • BMP • PNG • TIFF • TIF



NUEVOS TIPOS DE MARCA

3º - MARCAS TRIDIMENSIONALES

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca que consista en una forma tridimensional en sí misma, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia, o en una forma que además contenga otros elementos.	La marca debe representarse mediante la presentación bien de una reproducción gráfica de dicha forma , incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica . La reproducción gráfica o fotográfica puede contener hasta seis vistas diferentes .	• JPEG • JPG • GIF • BMP • PNG • TIFF • TIF



M 3.735.300

NUEVOS TIPOS DE MARCA

4º - MARCAS DE POSICIÓN

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca que consiste en la manera específica en que el signo se coloca o figura en el producto.	Reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Desreivindicación de elementos mediante líneas discontinuas o punteadas.	• JPEG • JPG • GIF • BMP • PNG • TIFF • TIF

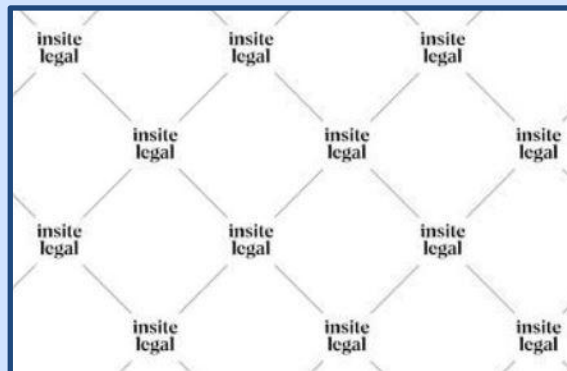


M 4.008.450

NUEVOS TIPOS DE MARCA

5º - MARCAS PATRÓN

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición.	• JPEG • JPG • GIF • BMP • PNG • TIFF • TIF

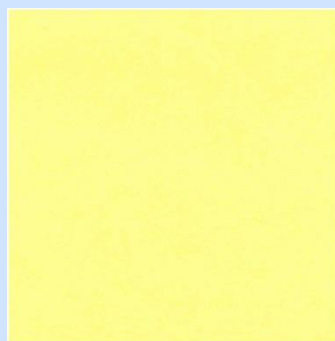


M 4.005.568

NUEVOS TIPOS DE MARCA

6º - MARCAS TIPO “COLOR”

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca compuesta exclusivamente por: i) un solo color sin contornos , o ii) una combinación de colores sin contornos	Reproducción del color o de la disposición sistemática de la combinación de colores de manera uniforme y predeterminada; y una indicación de dicho color o colores haciendo referencia a un código de color generalmente reconocido.	• JPEG • JPG • GIF • BMP • PNG • TIFF • TIF



<https://euipo.europa.eu/eSearch/>

EUIPO 000655019 3M



NUEVOS TIPOS DE MARCA

7º - MARCAS SONORAS

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos .	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de audio que contenga una reproducción del sonido o de una representación precisa del sonido mediante notación musical .	• Archivo MP3 • JPEG • JPG • GIF • BMP • PNG • TIFF • TIF

M 4.003.387 “KITT”

NUEVOS TIPOS DE MARCA

8º - MARCAS DE MOVIMIENTO

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca compuesta de un movimiento o cambio en la posición de los elementos de la marca , o que los incluya.	Presentación de un archivo de vídeo o de una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición . Si se utilizan imágenes fijas, estas pueden numerarse o ir acompañadas de una descripción que explique la secuencia .	• Archivo MP4 • JPEG • JPG • GIF • BMP • PNG • TIFF • TIF



<http://consultas2.oepm.es/ceo/>

M 4.019.059

NUEVOS TIPOS DE MARCA

9º - MARCAS MULTIMEDIA

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca constituida por una combinación de imagen y sonido o que incluya dicha combinación.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y el sonido .	• Archivo MP4



M [4.016.550](#)

NUEVOS TIPOS DE MARCA

10º - MARCAS HOLOGRAMA

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca compuesta por elementos con características holográficas .	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contenga las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.	• Archivo MP4 • JPEG • JPG • GIF • BMP • PNG • TIFF • TIF

[EUIPO 017579491](#)

“Let the aroma rain down La Cocotte”

NUEVOS TIPOS DE MARCA

11º - OTROS TIPOS

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN
Marca no incluida en ninguno de los tipos mencionados anteriormente.	La marca debe representarse de cualquier forma adecuada utilizando para ello tecnología generalmente disponible, siempre que sea posible reproducirla en el registro de una manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, 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.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

3.- Prohibiciones absolutas (I)

Lo más
destacable es:

(No se
introducen
modificaciones
esenciales)



Se permite a la
marca **adquirir
carácter
distintivo por el
uso** realizado
entre la fecha de
presentación y
la fecha de
concesión en
virtud del nuevo
art. 5.2



Art. 5.1 e)
Ampliación del
alcance de la
prohibición al
hacer referencia
expresa a "*la
forma u otra
característica*"
del producto.



Inclusión
expresa de la
prohibición de
registrar como
marca la
**denominación
de una
obtención
vegetal** anterior.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

3.- Prohibiciones absolutas (II)

Nueva redacción a las prohibiciones de registro de signos que puedan afectar a **DOP** e **IGP**. Remisión a las normas legales de la UE o nacionales que las protegen para evitar errores interpretativos.



Misma metodología para la prohibición de registro de los **términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas**.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

4.- Prohibiciones relativas

Supresión distinción **marca notoria/marca renombrada** y sustitución por una única categoría de protección reforzada: **marca renombrada**.



Se califica también como **prohibición relativa** (además de absoluta) la incompatibilidad de un signo con una **solicitud de DO o IGP**.

Se trata con ello de garantizar que en todos los Estados miembros este motivo de denegación pueda alegarse vía oposición.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

5.- Procedimiento: oposiciones y observaciones

Legitimación para oposiciones

1. Más detallada.
2. También los licenciarios facultados por el titular.



Motivos:

1. Una pluralidad de derechos anteriores si son del mismo titular, o
2. Todos o parte de los p/s para los que estén protegidos.
3. Oposición contra una parte o todos los p/s



Observaciones de terceros :

1. Se admiten las de los Consejos Reguladores.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

5.- Procedimiento: La prueba de uso (I)

REQUISITOS

1. **Obligación de usar:** margen de 5 años desde registro.
2. **Derecho a oponerse:** impugnar las solicitudes de signos confundibles.

TRAMITACIÓN

1. **Como respuesta a una oposición**, el solicitante afectado puede pedir que pruebe uso.
2. **Si no lo prueba**, su oposición no será tomada en cuenta.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

5.- Procedimiento: La prueba de uso (II)



MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

5.- Procedimiento: prueba de uso (III).

CÓMO PEDIR LA PRUEBA

Documento separado + Expresamente + Incondicional + Plazo (1m)

QUÉ TIPO DE USO HAY QUE PROBAR

1. **Uso efectivo:** Territorio + Tiempo + Alcance + Signo*.
2. **Justificación de la falta de uso.**

CÓMO PROBARLO BIEN

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Facturas. | 4. Publicidad. |
| 2. Catálogos. | 5. Ferias. |
| 3. Declaraciones de terceros. | 6. <u>Traducciones.</u> |



* Se debe
prestar
atención a la
clasificación

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

5.- Procedimiento: otros.

- **EXPEDICIÓN DEL TÍTULO:** por medios electrónicos.
- **LIMITAR O MODIFICAR:** si se efectúa de modo espontáneo por el solicitante, dará lugar al pago de la tasa correspondiente.
- **RENOVACIÓN EXPRÉS:** el pago de las tasas de renovación equivale a renovación cuando se pague para la totalidad de los productos y servicios.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

5.- Procedimiento: nueva numeración.

Marcas: a partir de 4.000.000
Nombres comerciales: a partir del 400.000

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

5.- Procedimiento: publicación y título.

En las marcas o nombres comerciales cuya **representación se haya realizado mediante archivos de audio o video**, tanto la publicación en el BOPI como en el título aparecerá una **dirección URL** en la que podrá ver o escuchar de forma clara y precisa el distintivo.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

6.- Nulidad y caducidad (I).

DIRECTA

OEPM (2023)

INDIRECTA

- Jurisdicción civil: demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

7.- Marcas colectivas y de garantía

1. Nuevos tipos de representación.

2. Se eliminan causas de caducidad:

- a) La negativa por parte del titular de la marca del ingreso en la asociación o del uso de la misma a una persona capacitada para ello.
- b) El incumplimiento de cualquier disposición esencial del Reglamento de Uso.

3. Competencia de la OEPM para nulidad y caducidad.

4. Se elimina la limitación de 3 años para pedir el registro de una marca C/G tras su cancelación.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

8.- Tasas

Se suprime la **tasa
de recepción y
transmisión** de una
marca de la Unión



Nueva tasa por la
presentación de una
solicitud de nulidad
o caducidad ante la
OEPM (200€).



El resto de tasas
permanecen
inalteradas.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

9.- Entrada en vigor

14 de enero de 2019

Salvo lo indicado en los cuadros siguientes:

PRUEBA DE USO

**Disp. Transitoria 1ª
Real Decreto 306/2019**

**Procedimientos de
registro iniciados a
partir del 1 mayo 2019**

COMPETENCIA DE LA OEPM PARA NULIDAD O CADUCIDAD

14 de enero de 2023**

****Hasta esta fecha seguirá siendo competente
la jurisdicción civil.**

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

10.- Novedades y próximos avances

Reciente aprobación del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, que desarrolla la reforma de la Ley de Marcas a través de la modificación del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.



Tramitación y aprobación de la Orden Ministerial por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley de Marcas.



www.oepm.es



@OEPM_es



OEPM



OEPM

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)