



CÓMO NOS AFECTA LA NUEVA LEY DE MARCAS

Barcelona, 7 de mayo de 2019

www.ponsip.com © 2019. Todos los derechos reservados.



10 CLAVES PARA ENTENDER LA NUEVA LEY DE MARCAS



1

POR QUÉ SE MODIFICA LA LEY: ALCANCE Y ENTRADA EN VIGOR

Los cambios introducidos en la Ley de Marcas responden a la necesidad de adaptar la legislación española a la Directiva (UE) 2015/2436

- ▶ **REFORMA PARCIAL DE LA LEY**
Incorporación anterior de gran parte de las normas que ahora impone la Directiva
- ▶ **APROBACIÓN MEDIANTE REAL DECRETO-LEY**
Motivada por la necesidad de transponer la Directiva antes del 14 de enero de 2019

POR QUÉ SE MODIFICA LA LEY: ALCANCE Y ENTRADA EN VIGOR

Normativa actual tras la reforma

- ▶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
Modificada por el Real Decreto-ley 23/2018 de 21 de diciembre
- ▶ Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001 aprobado por Real Decreto 687/2002 de 12 de julio
Modificado por el Real Decreto 306/2019 de 26 de abril

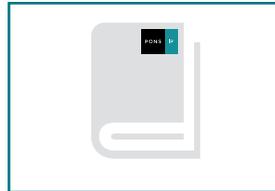
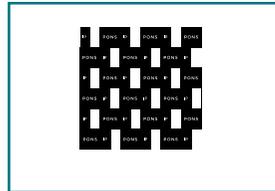
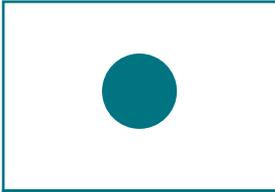
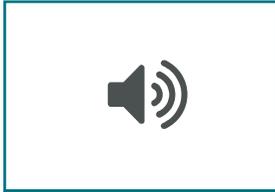
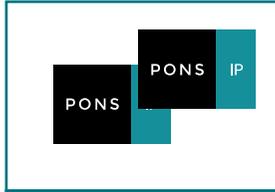
DESAPARECE EL REQUISITO DE “REPRESENTACIÓN GRÁFICA”

El concepto de marca no se modifica pero sí el requisito de “representación gráfica” que se sustituye por el de “representación”.

A tener en cuenta:

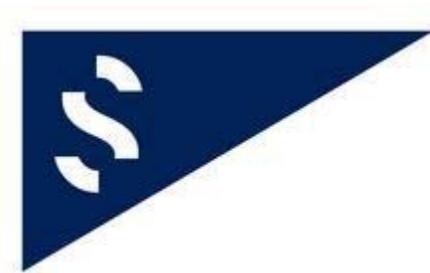
- ▶ Se admite que la representación del signo se lleve a cabo por cualquier medio que permita determinar el objeto de protección de forma clara y precisa.
- ▶ Se han habilitado ya nuevos medios para acreditar dicha representación: archivos de audio (MP3) y video (MP4).

TIPOS DE MARCAS:

 <p>PONS IP</p>	 <p>PONS IP</p>	 <p>PONS IP</p>	 <p>PONS IP</p>	 <p>PONS IP</p>
DENOMINATIVO	FIGURATIVO	TRIDIMENSIONAL	DE POSICIÓN	PATRÓN
 <p>Solid teal circle</p>	 <p>Speaker icon</p>	 <p>PONS IP</p>	 <p>Play button icon</p>	 <p>PONS IP</p>
COLOR	SONORO	DE MOVIMIENTO	MULTIMEDIA	HOLOGRAMA



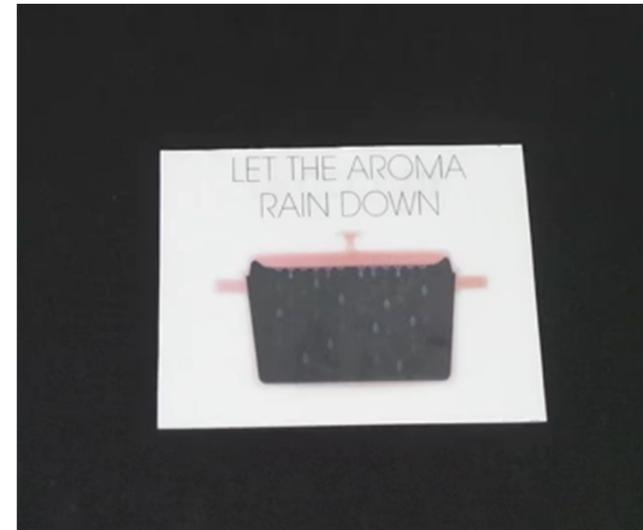
TIPOS DE MARCAS: FIGURATIVAS



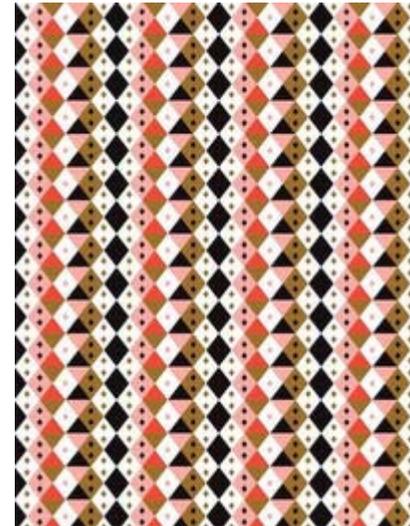
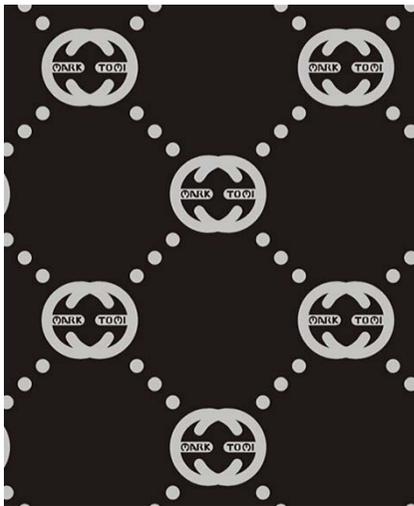
TIPOS DE MARCAS: 3D



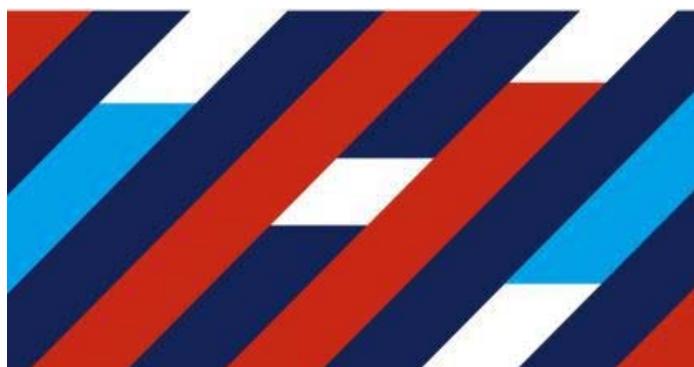
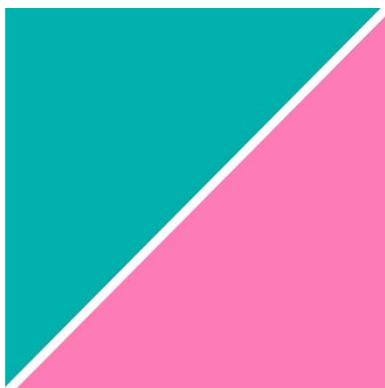
TIPOS DE MARCAS: HOLOGRAMAS



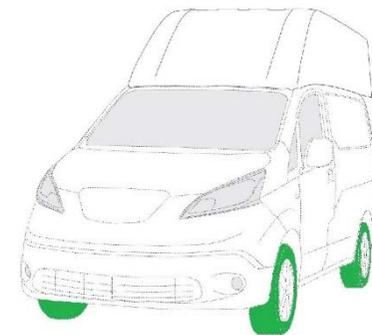
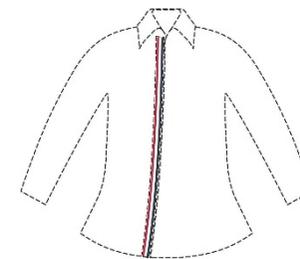
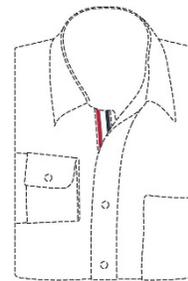
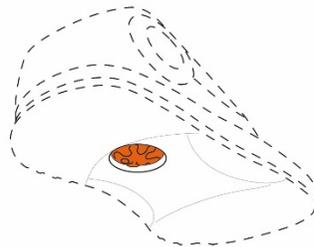
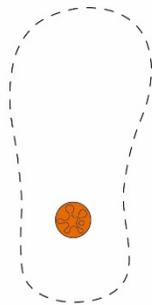
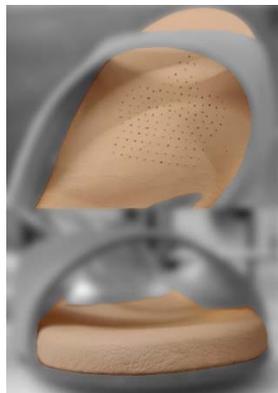
TIPOS DE MARCAS: DE PATRÓN



TIPOS DE MARCAS: COLOR



TIPOS DE MARCAS: DE POSICIÓN



TIPOS DE MARCAS: SONORAS



TIPOS DE MARCAS: DE MOVIMIENTO



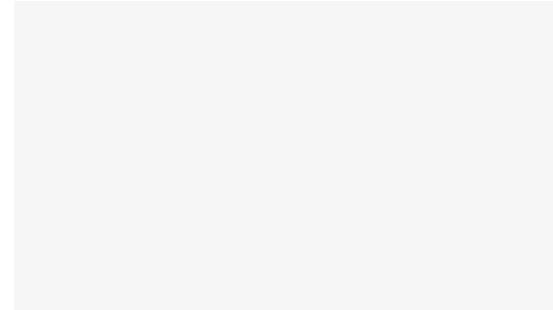
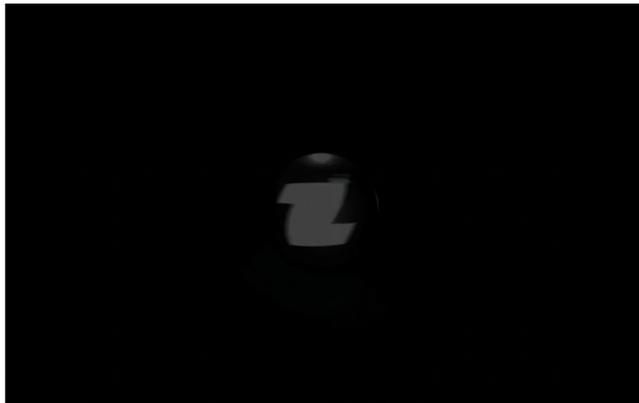
**WIN
WIN**



www.ponsip.com © 2019. Todos los derechos reservados



TIPOS DE MARCAS: MULTIMEDIA



3

SISTEMA ABIERTO DE LEGITIMACIÓN

Cualquier persona física o jurídica puede solicitar el registro de una marca o nombre comercial con independencia de circunstancias relacionadas con su nacionalidad, residencia o convenios internacionales.

Artículo 3.- Legitimación

- ▶ Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.

4

SE INTRODUCE LA "PRUEBA DE USO" EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

**Entrada en vigor el 01/05/2019 con la modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
(Real Decreto 306/2019, de 26 de abril)**

- ▶ Procedimiento a instancia del solicitante
- ▶ Siempre que la marca oponente lleve más de 5 años concedida en la fecha de solicitud.
- ▶ Necesidad de acreditar un "uso efectivo" o causas justificativas de la falta de uso.

4

SE INTRODUCE LA "PRUEBA DE USO" EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

El nuevo artículo 19 incluye también una regulación detallada del procedimiento de oposición acerca de :

- ▶ La Legitimación
- ▶ Alcance
- ▶ Observaciones de terceros

SE INTRODUCE LA “PRUEBA DE USO” EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

Real Decreto 306/2019, de 26 de abril de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001

- ▶ Petición en escrito separado y de modo incondicional
- ▶ La prueba de uso contendrá indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o los servicios para los que esté registrada y se base la oposición.
- ▶ Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes en idioma español.
- ▶ Solicitud de prueba de uso con la contestación al suspenso / Presentación de la prueba de uso en 1 mes desde el traslado de su petición por parte de la OEPM.

SE INTRODUCE LA "PRUEBA DE USO" EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

Proyecto Orden por el que se establecen los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en la Ley 17/2001

- ▶ Registro signos distintivos: 12 meses sin suspensos u oposiciones / 20 meses si hay suspensos u oposiciones
24 meses si hay apertura de un período de prueba del uso de la marca
- ▶ Renovación signos distintivos: 8 meses sin suspensos / 12 meses si hay suspensos
- ▶ Inscripción cesiones, derechos reales, licencias: 6 meses si suspensos / 8 meses si hay suspensos
- ▶ Solicitud de nulidad o caducidad: 24 meses

MEDIDAS MÁS DURAS CONTRA LA PIRATERÍA

Se podrá impedir la introducción en España de mercancías procedentes de terceros países que contengan un signo idéntico o virtualmente idéntico a la marca registrada sin que se requiera que los productos vayan a ser comercializados

Requisitos:

- ▶ Marca registrada
- ▶ Marca idéntica o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales
- ▶ Derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino

MAYOR PROTECCIÓN PARA LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS

Las solicitudes de marcas idénticas o parecidas a una IGP o DO, podrán ser denegadas tanto por motivos de denegación absolutos como relativos.

Artículo 5. Prohibiciones absolutas

- h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
- i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.
- j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.

RESTRICCIONES PARA LAS MARCAS QUE INCLUYAN DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES

Prohibición específica de registro de marcas que consistan o reproduzcan la denominación de una variedad vegetal

Artículo 5. Prohibiciones absolutas

- k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

NUEVAS COMPETENCIAS PARA LA OEPM

Competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de nulidad y caducidad de marca.

- ▶ Entrada en vigor el 14 de enero de 2023
- ▶ Hasta esta fecha seguirá siendo competente la jurisdicción civil pero aplicando las normas sustantivas del Título VI de la Ley de Marcas.

DESAPARECE LA DISTINCIÓN ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados.

- 1) No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
- 2) La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.



LA OBTENCIÓN DEL RENOMBRE:



LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

Ámbito de cobertura de la marca

- ▶ El principio de especialidad. La clasificación de Niza: protección frente al riesgo de confusión.
- ▶ Excepción al principio de especialidad: las marcas renombradas: protección frente al riesgo de aprovechamiento desleal del carácter distintivo.

OBJETIVO:

Lograr el reconocimiento judicial y administrativo supone reforzar el posicionamiento y la defensa de la marca registrada

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

¿Qué ámbito de cobertura tiene una marca?

- **El principio de especialidad / La clasificación de Niza**
 - Clase 1: Productos químicos
 - Clase 4: Combustibles en general (energía eléctrica, gas)
 - Clase 14: Artículos de joyería
 - Clase 25: Prendas de vestir, calzado
 - Clase 28: Juegos y juguetes
 - Clase 33: Bebidas alcohólicas
 - Clase 36: Servicios financieros
 - Clase 37: Servicios de construcción.
 - Clase 41: Educación, formación, esparcimiento.

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

Excepción al principio de especialidad: las marcas renombradas

▶ Marca renombrada:

Signo que debe ser conocido por una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca.

▶ Objeto de protección:

La protección del titular frente al aprovechamiento indebido o a perjuicios contra el carácter distintivo o de la notoriedad de una marca con independencia de los productos y servicios para los que se hubiera registrado.

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

El principio de especialidad / La clasificación de Niza

La marca debe identificar unos productos o servicios concretos de tal manera que podrán existir distintivos iguales o semejantes siempre y cuando se refieran a productos o servicios diferentes.



Barceló
HOTELS & RESORTS



FACTORES PARA APRECIAR EL RENOMBRE



FACTORES PARA APRECIAR EL RENOMBRE:

Familia/Serie de marcas: Conjunto de marcas que poseen características que permitan considerarlas parte de una misma «serie» o «familia».

- ▶ Factor a tener en cuenta al evaluar si el público pertinente establece un vínculo entre las marcas o de la existencia de un aprovechamiento indebido.
- ▶ Implica el uso de al menos tres marcas, el umbral mínimo para que tal argumento sea tomado debidamente en consideración.



LAS VENTAJAS DE LA MARCA RENOMBRADA:

- ▶ Permite una mejor defensa jurídica, más allá del sector en el que esta opera.
- ▶ Protección ampliada frente a signos idénticos o similares que pretendan distinguir productos y/o servicios diferentes de los registrados sin exigir riesgo de confusión.
- ▶ Protección del titular frente al aprovechamiento indebido o a perjuicios contra el carácter distintivo o del renombre de la marca.

RECOMENDACIONES:

- ▶ Análisis de la situación marcaria: marca global. Revisión de la cartera de marcas.
- ▶ Plan de trabajo coordinado entre marketing y legal.
- ▶ Crear una familia de marcas en torno a la marca principal.
- ▶ Evitar la dilución de la marca y el “free-riding”: política activa de oposiciones y requerimientos.
- ▶ Patrocinio de actividades culturales, científicas o deportivas.
- ▶ Participación activa en eventos y foros cuyos fines defiendan el prestigio de las marcas.
- ▶ Repositorio de documentación: prueba de uso.

1**NOS ADAPTAMOS A LA NORMATIVA EUROPEA**

La nueva Ley responde a la necesidad de adaptarnos a la Directiva (UE) 2015/2436 para optimizar procedimientos y unificar criterios en la Unión Europea.

2**SIN REPRESENTACIÓN GRÁFICA**

Ya no es obligatorio que una marca tenga que poder representarse en soportes gráficos. Sonidos, movimientos y hologramas, entre otros, pueden registrarse también.

3**EL REQUISITO DE LA “PRUEBA DE USO”**

Quienes quieran oponerse a nuevas solicitudes de marcas tendrán que probar, además, que hacen un uso efectivo de su propia marca.

4**DESAPARECE LA MARCA NOTORIA**

Todas las marcas de este tipo pasan a ser marcas renombradas; un estatus especial para marcas con un alto grado de difusión y reconocimiento del público.

5**MÁS MEDIDAS CONTRA LA PIRATERÍA**

Los titulares de marcas pueden impedir la entrada en España de mercancías que incorporen marcas idénticas o virtualmente idénticas aunque éstas no vayan a ser comercializadas aquí.

6**SISTEMA ABIERTO DE LEGITIMACIÓN**

Cualquier persona física o jurídica puede solicitar una marca, con independencia de su nacionalidad, residencia y convenios internacionales.

7**MAYOR PROTECCIÓN PARA DOs E IGP**

Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas podrán solicitar que se denieguen marcas idénticas o parecidas vía motivos absolutos u oposición.

8**VARIEDAD VEGETALES Y MARCAS NO PODRÁN COINCIDIR**

Las marcas que reproduzcan la denominación de una variedad vegetal serán rechazadas reforzando su protección a través de un motivo de denegación específico.

9**MÁS COMPETENCIAS PARA LA OEPM**

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá declarar nula o caducada cualquier marca ya registrada, una competencia, hasta ahora, de los Tribunales.

10**OPORTUNIDADES PARA NUEVOS SOLICITANTES Y TITULARES**

La nueva Ley simplifica el registro a los nuevos solicitantes y ofrece a aquellos que ya han protegido sus signos la oportunidad de ampliar y consolidar la protección.

10 CLAVES DE LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS EN ESPAÑA





¿HABLAMOS? DEBATE Y PREGUNTAS



 www.ponsip.com

 91 700 76 00

 info@ponsip.com

 [@pons_ip](https://twitter.com/pons_ip)



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!



 www.ponsip.com

 91 700 76 00

 info@ponsip.com

 [@pons_ip](https://twitter.com/pons_ip)

VISION 360° EN SERVICIOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL



 www.ponsip.com

 91 700 76 00

 info@ponsip.com

 [@pons_ip](https://twitter.com/pons_ip)