



FACULTAD DE DERECHO

**ASPECTOS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL
DERECHO DE MARCAS TRAS LA
NUEVA DIRECTIVA 2015/2436**

Autor: Pablo Tavira Diez de Rivera

5º E-3 D

Derecho Administrativo

Tutor: Rocío Tarlea Jiménez

Madrid

Abril 2019

Resumen

Fruto de la necesidad de transcribir al ordenamiento español la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados en materia de marcas, a través del Real Decreto-Ley 23/2018, entraron en vigor el pasado 14 de enero de 2019 una serie de preceptos que modifican la Ley 17/2001, de Marcas. Esta modificación de la Ley de Marcas tiene un gran impacto en los procedimientos administrativos de marcas. El presente trabajo pretende analizar las implicaciones de la reforma desde el punto de vista de procedimientos administrativos, considerando que estas novedades administrativas como los procedimientos de nulidad, caducidad, prueba de uso o los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas son lo realmente novedoso y merecedor de un análisis separado.

Palabras clave: Marca, procedimiento, nulidad, caducidad, administrativo, Directiva, reforma, competencia

Abstract

As a result of the need to transcribe to the Spanish regulation the Directive (EU) 2015/2436, regarding the approximation of the laws of the States regarding trademarks, through Royal Decree-Law 23/2018, entered into force in the past 14 of January 2019 a series of precepts that modify Spanish Law 17/2001, of Trademarks. This modification of the Trademark Law has a great impact on trademark administrative procedures. The present work aims to analyze the implications of the reform from the administrative procedures' point of view, considering that these administrative developments such as invalidity procedures, expiration, proof of use or judicial review against the resolutions of the Spanish Patent and Trademark Office are the really novel and deserve a separate analysis.

Key words: Trademark, procedure, invalidity, expiration, administrative, Directive, reform, competency

Índice

Listado de Abreviaturas.....	4
Capítulo 1: Introducción.....	5
1.1 Propósito general de la investigación.....	5
1.2 Contextualización del tema y justificación del tema en cuestión.....	5
1.3 Objetivos del trabajo.....	6
1.4 Metodología y estructura del trabajo.....	7
Capítulo 2: Breve Introducción sobre las marcas en España.....	9
2.1 Legislación actual de marcas en España.....	9
2.2 Aspectos fundamentales de la nueva reforma de la Ley de Marcas.....	10
2.3 Concepto de marca.....	12
2.4 Tipos de marca.....	13
2.5 Prohibiciones de registro.....	15
Capítulo 3: Principales novedades de la reforma de la Ley de marcas sobre los procedimientos administrativos.....	18
3.1 Procedimiento de concesión.....	18
3.2 Procedimiento de oposición.....	22
3.3 Prueba de uso.....	25
3.4 Procedimiento de renovación.....	29
3.5 Límites procedimentales al Derecho de marcas.....	29
3.6 Legitimación procedimental de actuación del licenciatario.....	30
3.7 Procedimiento de nulidad y caducidad.....	30
3.8 Procedimiento de registro de marcas colectivas y de garantía.....	35
3.9 Procedimientos de infracción.....	36
Capítulo 4: Resoluciones ante la OEPM.....	37
4.1 Análisis de conveniencia del nuevo procedimiento administrativo.....	38

4.2 Legitimación para conocer las impugnaciones contra las resoluciones	39
Capítulo 5: Conclusión.....	41
Bibliografía.....	43
Anexo	47

Listado de abreviaturas:

BOE:	Boletín Oficial del Estado
CGPJ:	Consejo General del Poder Judicial
EUIPO:	Oficina Europea de la Propiedad Intelectual
LM:	Ley de Marcas
OAMI:	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OEPM:	Oficina Española de Patentes y Marcas
UE:	Unión Europea

Capítulo 1: Introducción

1.1. Propósito general de la investigación

El pasado 14 de enero de 2019, entró en vigor la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a través del Real Decreto-ley 23/2018, un Real Decreto-ley omnibus, en el que se regulaban diferentes materias entre las que se encontraba esta reforma de la Ley de Marcas, fruto de la necesidad de transposición de la Directiva (UE) 2015/2436. Por tanto, el propósito general del siguiente trabajo será realizar un análisis y un estudio del impacto de la reforma de la ley de Marcas desde la perspectiva de los aspectos y de los procedimientos administrativos del Derecho de marcas fruto de la Directiva 2015/2436.

1.2. Contextualización del tema y justificación del tema en cuestión

La transposición de la Directiva 2015/2436 mediante el Real Decreto-ley 23/2018, tramitado de manera urgente, provoca una situación de incertidumbre y conlleva la procedencia de explicar los cambios fundamentales que se introducidos a raíz de dicha reforma. España, con más de 50 mil solicitudes de registro de marcas cada año, y un total de más de 800 mil marcas nacionales en vigor¹, es uno de los países más activos de la Unión Europea en protección de derechos de marcas. Para todos estos titulares de marcas en vigor, la reforma a la que se refiere este trabajo resulta del mayor interés, tal y como lo demuestra, por ejemplo, la numerosa cantidad de seminarios organizados por la Oficina Española de Patentes y Marcas² en los que se han explicado las principales novedades introducidas.

Además, el modo en el que se ha producido la reforma también hace muy relevante el estudio y la explicación acerca de cuáles son las principales novedades que se introducen. Esto se debe a que el plan de transposición de la Directiva 2015/2436 no ha sido llevado a cabo como inicialmente se había previsto, puesto que el instrumento jurídico que originariamente abordaba la reforma era un anteproyecto de ley destinado a

¹ OEPM, “La OEPM en cifras: 2017”, *OEPM en cifras informe anual*. (Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEP_M_en_Cifras_2017.pdf última consulta: 15/03/2019)

² REDONDO, I. & BARBERO, J.L., “Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas” OEPM. 26 de febrero de 2019, Madrid.

ser tramitado por el procedimiento legislativo ordinario. La agilización de los plazos debido a la urgencia de transposición ha podido dañar la seguridad jurídica de la reforma. Para iniciar la transposición de la Directiva 2015/2436, se puso en marcha un primer borrador en 2016. Más adelante, en julio 2018, se realiza la solicitud u informe tanto a la Comisión Económico y Social, como al Consejo General del Poder Judicial, y, en noviembre de 2018, se solicitó informe al Consejo de Estado. Una vez incorporado lo contenido en todos los informes solicitados, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo decidió la transposición de la Directiva mediante Real Decreto-ley, ante la posibilidad de sanción pecuniaria por sobrepasar la fecha límite de entrada en vigor de las disposiciones contenidas en la Directiva. El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, fue convalidado por el Congreso de los Diputados y tramitado como proyecto de ley.

La intención inicial era la de establecer una *vacatio legis*, de manera que la reforma legislativa y el desarrollo reglamentario entrasen en vigor al mismo tiempo. Sin embargo, finalmente el desarrollo reglamentario - todavía en proyecto- no fue sometido a información pública hasta que no entró en vigor la reforma legal³.

1.3. Objetivos del trabajo

Los objetivos principales del trabajo serán los siguientes:

- Análisis de las novedades introducidas por la reforma de la Ley de marcas, fundamentalmente en materia administrativa y procedimental.
- Comprensión de la posible problemática por la diferencia temporal entre la entrada en vigor de la reforma legislativa y la concurrencia con el proyecto de ley y desarrollo reglamentario.
- Reflexión y estudio acerca de la conveniencia o no de la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas para conocer de los procedimientos de nulidad y caducidad.

³ OEPM, “El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de la directiva en materia de marcas” Nota informativa, OEPM, 3 de enero de 2019.

(Disponible en:

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_01_03_Consejo_Ministros_RDL23_2018marcas.html?accesoInterno=true última consulta: 10/03/2019)

- Reflexión y estudio sobre que jurisdicción debe conocer las resoluciones de la OEPM.

1.4. Metodología y estructura del trabajo

La búsqueda y obtención de información acerca del tema en cuestión, inicialmente consistirá en un estudio y análisis profundo acerca de las fuentes legislativas en cuestión, la Directiva 2015/2436, el Real Decreto-ley 23/2018 y la ley 17/2001 de Marcas. Dichas fuentes se obtendrán de la base de datos del BOE. En cuanto a la ley 17/2001 de Marcas, va a ser preciso el análisis entre el texto original y el texto actual fruto de la reforma.

Por otro lado, en cuanto a contenido doctrinal, el Manual de Propiedad Intelectual de Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana, será fundamental para poder entender de manera adecuada la legislación anterior y conceptos necesarios para poder analizar más profundamente la reforma. De la misma manera, se utilizarán documentos realizados por profesionales del sector de la propiedad industrial, como el departamento de Propiedad Intelectual de Uría Menéndez, que han realizado estos documentos de investigación en los que se expanden acerca de las principales novedades introducidas por la reforma.

Además, para la búsqueda de jurisprudencia y artículos de interés se utilizará la base de datos jurídica Aranzadi, y para la búsqueda de marcas registradas que aportan pruebas gráficas al contenido teórico, la base de datos de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO).

Por último, se ha acudido a un seminario de actualidad organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, consistente en unas jornadas acerca de la reforma de la Ley de marcas, realizadas por Inmaculada Redondo y José Luis Barbero, ambos de la OEPM.

En cuanto a la estructura del trabajo de investigación, en primer lugar, se realizará un análisis pormenorizado e introductorio acerca del concepto de marca y la tipología de marcas y sobre los posibles cambios que se hayan producido en estos. En segundo lugar, como la parte fundamental del trabajo de investigación, se realizará un estudio detallado acerca de las novedades introducidas en materia procedimental administrativa por parte de la reforma de la ley de marcas. Por último, se realizará una reflexión acerca de la

conveniencia o no del otorgamiento de competencia en materia procedimental a la OEPM y sobre que jurisdicción debe conocer acerca de los recursos sobre las resoluciones de la OEPM.

2. Breve introducción sobre las marcas en España

2.1. Legislación actual de marcas en España

Actualmente, existe una convivencia entre la legislación española y la europea en materia de marcas. Esta convivencia ha ido siendo cada vez más fuerte debido a la europeización del Derecho de marcas. La europeización ha tenido lugar a lo largo de las últimas décadas mediante el proceso de armonización y acercamiento de las leyes nacionales de marcas y de la jurisprudencia dictada en esta materia por los tribunales de justicia de la Unión Europea⁴.

El derecho de marcas en la legislación española está regulado en la ley 17/2001, de Marcas, vigente desde el 2001 y reformada con el Real Decreto-ley 23/2018 fruto de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, derogando la anterior Ley de Marcas de 1988, el cual había sido precedido por el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929. Esta Ley de Marcas del 2001, está sustentado por su reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto-ley 687/2002, del 12 de julio⁵.

Por parte de la legislación europea, la europeización tuvo como principal motor la aprobación de la Directiva 84/104/CEE la que trataba sobre la aproximación de la legislación de los Estados miembros en lo relativo a las marcas, que provocó tal efecto con la promulgación de distintas Leyes nacionales con el fin de transponer lo establecido en la Directiva, como la Ley británica de 1994, la Ley alemana de 1995 y la Ley española de Marcas de 2001. Cabe mencionar la incorporación del texto refundido de dicha Directiva a través de la Directiva 2008/95/CE. Además, también tiene un papel fundamental en esta europeización la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas⁶. Por último, como ya se ha mencionado, es importante en la europeización la reciente Directiva (UE) 2015/2436, sobre la aproximación de los Estados y la armonización de las legislaciones en materia de marcas.

⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Manual de la Propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2015, p.p 510. Dónde habla de la europeización del Derecho de marcas.

⁵ Ídem.

⁶ Ídem. p.p 513

2.2. Aspectos fundamentales de la nueva reforma de la Ley de Marcas

Tras la Directiva (UE) 2015/2436, nace la necesidad de reformar la Ley de Marcas 17/2001 vigente hasta el momento. No se trata de una nueva ley, sino de una reforma de la Ley 17/2001 de Marcas, tratándose de un trámite parlamentario de convalidación por Real Decreto-ley ante la urgente necesidad de transponer la directiva, entrando en vigor el 14 de enero de 2019, estando aún sujeta a un trámite parlamentario, tras la solicitud del Congreso de los Diputados de tramitación como proyecto de ley de urgencia⁷.

Por tanto, esta transposición mediante Real Decreto-ley requiere de un desarrollo reglamentario, puesto que, como se verá posteriormente, muchas de las reformas introducidas modifican el reglamento de ejecución de la Ley de marcas. Además, esta urgencia por transponer la Directiva a la ley española provocó que finalmente se transpusiese mediante un Real Decreto-ley omnibus, en el que además se trataban otras materias en el mismo⁸.

Esta Directiva (UE) 2015/2436 surge por la necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías, con el objetivo de realización de un registro más ágil y eficaz, adaptado a éstas, y la armonización y acercamiento en la regulación de los distintos Estados respecto de la regulación europea de registro de marcas⁹.

Como se analizará, se ensancha el concepto y la tipología de marcas que se pueden solicitar y registrar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se mantienen los nombres comerciales, con la justificación desde el punto de vista empresarial de dicho mantenimiento, al incrementar año a año la solicitud de procedimientos de registro de los nombres comerciales, con un incremento aproximado del 28% en 2017 respecto al año anterior¹⁰.

Además, la reforma de la Ley de marcas otorga un mayor protagonismo a la OEPM, tanto en la actualidad como en el futuro, con la aprobación del reglamento de

⁷ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018*. Disposiciones generales Apartado II.

⁸ Ídem.

⁹ Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Consideraciones iniciales.

¹⁰ OEPM, “La OEPM en cifras: 2017”, *OEPM en cifras informe anual*. (Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2017.pdf última consulta: 15/03/2019)

desarrollo de los procedimientos de oposición, como con la entrada en vigor del procedimiento administrativo de nulidad y caducidad ante la OEPM a partir del 14 de enero de 2023.

Por otro lado, en cuanto a la convergencia en Europa de las diferentes legislaciones, la Directiva 2015/2436 busca establecer prácticas comunes de regulación en los países de la UE, con colaboración entre las diferentes oficinas locales y la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea de Alicante, pero el mantenimiento de localismos en ciertos países, provocan una difícil convivencia entre el sistema comunitario y el sistema nacional, y una gran inseguridad jurídica.

2.2.1. Régimen transitorio de la modificación de la ley de marcas

La ley 17/2001 de Marcas se modifica a través del Real Decreto-ley 23/2018, en el cual se incluyen también otras materias no relacionadas con la modificación del derecho de marcas. La modificación de la ley de Marcas entra en vigor el 14 de enero de 2019, pero existen determinadas cuestiones que no entrarán en vigor hasta que se den determinadas circunstancias o se les aplaza la entrada en vigor a una fecha posterior¹¹.

Por tanto, en cuanto al régimen transitorio de la modificación de la ley de marcas, la mayoría de reformas entraron en vigor el 14 de enero de 2019 salvo algunas reformas, como son las siguientes:

- En primer lugar, se establece que los procedimientos de marcas y nombres comerciales que se hubiesen iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma se registrarán por el procedimiento establecido en el momento de iniciación, hasta el momento de su concesión¹².
- En segundo lugar, como se desarrollará más profundamente, la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para conocer de

¹¹ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.*

¹² Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.*

las solicitudes de nulidad y caducidad, en detrimento de los tribunales de justicia, no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023¹³.

- En tercer lugar, como también se explicará más adelante, las reformas introducidas en los apartados 3, 4, 5 y 6 del art. 21 de la Ley de Marcas, no entrarán en vigor hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de los mismos, el cual es necesario en términos procesales¹⁴.

2.3. Concepto de marca

Anteriormente, el art. 4 de la ley 17/2001 de Marcas (en adelante, ley de marcas o LM) definía la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras¹⁵. El Real-Decreto Ley modifica la redacción anterior eliminando el requisito de susceptibilidad de representación gráfica, estableciendo que únicamente será necesario que sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, de tal manera que sea capaz de establecer con seguridad el objeto de protección registrada y que pertenece al titular mediante la marca. Se establece en el mismo que, por tanto, la representación de la marca sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva¹⁶.

Actualmente, el art. 4 LM, sobre el concepto de marca, establece que *“podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:*

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas*

¹³ OEPM, “Aplicación de la Directiva de la Unión Europea a la Legislación Española”

¹⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001*. Art. 21. Menciona en un párrafo separado.

¹⁵ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Manual de la Propiedad industrial. Op. Cit.* p.p 502. Donde el autor explica el concepto jurídico de la marca

¹⁶ URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas” Uría Menéndez. Circular de Propiedad Industrial y tecnología. Madrid, 2019. Dónde establece que cambios se introducen tras la nueva directiva.

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”¹⁷

Por tanto, existen tres requisitos fundamentales para poder registrar una marca, que se pueda considerar un signo, que tal signo tenga capacidad distintiva, y que tenga capacidad representativa. En cuanto al signo, analizando la definición y prohibiciones que establece la ley de Marcas en los arts. 4 y ss, se puede afirmar que se trata del medio en donde se incorpora el bien inmaterial que constituya la marca y se hace perceptible por cualquiera de los sentidos, bien a través de medios mecánicos (tacto, vista y oído) o químicos (gusto o color)¹⁸.

En cuanto a la capacidad distintiva, el signo tiene que estar configurado de tal forma que sea apto para distinguir productos y servicios, y tiene que tener capacidad distintiva intrínseca, con independencia de los productos y servicios a los que se pretende aplicar. Además, debe poseer capacidad distintiva extrínseca, la cual debe ser valorada siendo relacionada con los productos y servicios que pretende distinguir¹⁹. Por último, en cuanto a la capacidad representativa, como establece el art. 4 LM, debe ser posible su representación en el Registro de Marcas de manera que permita a las autoridades y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección.

2.4. Tipos de marca

2.4.1. Tipología de marcas

En el art. 4 LM se establece una definición sobre los signos que pueden llegar a ser constituidos como marca. Por tanto, existen diversos tipos de marca como son, las marcas denominativas, las marcas figurativas, las marcas patrón, las marcas de color, las marcas de hologramas, las marcas de posición, las marcas tridimensionales, las marcas sonoras, las marcas de movimiento y las marcas multimedia.

¹⁷ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001*

¹⁸ Ídem. Art. 4

¹⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “*Manual de...*”, 2015, *op.cit.* p. 506. Acerca del carácter distintivo necesario para el registro de una marca

Además, debido a la capacidad distintiva y la capacidad representativa exigida, no se admiten ciertos signos debido a su generalidad y su falta de las capacidades exigidas, como las marcas olfativas, las marcas gustativas o las marcas táctiles²⁰.

2.4.1.1. Marcas notorias y marcas renombradas

En cuanto al concepto de marca y tipología, una de las novedades introducidas por el Real Decreto-ley más relevantes es la supresión de la distinción entre marcas o nombres comerciales notorios y renombrados, estableciendo un único concepto bajo el paraguas de la marca y nombre comercial renombrados, adaptándose a lo establecido por la Directiva de la Unión Europea²¹.

Por tanto, las marcas renombradas sufren un nuevo cambio de regulación y de evolución en su reconocimiento legal, tras la vaga protección que establecía la antigua Ley de Marcas de 1988, que se vio reforzada por la aparición de la vigente Ley de Marcas de 2001 en su art. 8, y que vuelve a modificarse en favor de la unificación de ambos términos de las marcas de renombre²².

Por tanto, como se ha mencionado, fruto del Real Decreto-ley 23/2018, se elimina esta distinción, solamente considerando para ambas el término de marcas o nombres comerciales de renombre. Se modifica por tanto el art. 8 LM, y se establecen los requisitos para poder ser considerado marcas o nombres comerciales con dicho renombre²³.

En cuanto a los requisitos, el art. 8 LM introduce que bastará con que el público pertinente pueda establecer un vínculo entre ambas marcas, no siendo necesaria la confusión, si no que será suficiente el hecho de que se pueda establecer un vínculo. Normalmente, la marca rige por el principio de especialidad, pero con esta definición, la marca renombrada se protege por encima de dicho principio de especialidad. Además, la protección de la marca de renombre se irá modulando en función del grado de

²⁰ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Manual de...”, 2015, *op.cit.* p. p. 569

²¹ URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436...” *Op. Cit.* pág. 4

²² FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Manual de...”, 2015, *op.cit.* p. 681. Dónde habla de la marca renombrada en el Derecho español.

²³ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.* Art. 1.5

conocimiento en el público en general de dicha marca, por lo que, a cuanto más renombre de la marca, mayor protección tendrá²⁴.

Por otro lado, establece la nueva redacción del art. 8 LM nuevos requisitos en relación con el ámbito territorial, por lo que el renombre debe ser probado tanto en España, como en la Unión Europea. El Real Decreto-ley introduce la distinción entre la marca renombrada española y la marca de renombre en la Unión Europea, por lo que, si la base del renombre es una marca española, se debe probar dicho renombre en relación con España, y si el objetivo de renombre es la Unión Europea, se deberá probar dicho renombre en base a la Unión Europea, demostrando que la marca es conocida por el público pertinente también en el ámbito europeo²⁵. (Ver Anexo IV)

A pesar de lo comentado, el ámbito de protección que la Ley de marcas otorga a los signos o marcas que gozan de estas características de conocimiento por el pertinente público, en la práctica no se ve alterado por la entrada en vigor de la modificación de la ley, puesto que los titulares de marcas o de nombres comerciales de renombre van a conservar el Derecho de impedir el acceso al registro de signos en todos los casos mencionados anteriormente²⁶.

2.5. Prohibiciones de registro

2.5.1. Causas de denegación de registro

Las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales²⁷, si no que fruto del cambio en la definición del concepto de marca, existen ciertas prohibiciones absolutas que su carácter novedoso ha sido provocado por este cambio de definición. Además, aunque no se produzcan modificaciones de contenido, se sistematizan las prohibiciones absolutas sobre denominaciones de origen y de obtenciones vegetales, términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, con el

²⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001*. Art. 8.

²⁵ Ídem.

²⁶ URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436...” *Op. Cit.* pág. 4

²⁷ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018*.

objetivo de evitar posibles errores interpretativos, acudiendo directamente a los instrumentos legales europeos o del Derecho nacional²⁸.

2.5.2. Prohibiciones absolutas

El art. 5.1 LM establece las prohibiciones absolutas de registro. Fruto de la reforma tras la directiva, se reformaron los dos primeros apartados del art. 5.1 LM, desarrollando que “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- a) *Los que no puedan constituir marca por no ser conformes con el art. 4*
- b) *Los que carezcan de carácter distintivo”*²⁹

Analizando el art. 5.1 LM, se pueden identificar como causas de denegación de registro la falta de capacidad representativa y la falta de capacidad distintiva intrínseca o extrínseca.

En primer lugar, en cuanto a la denegación de una marca por falta de capacidad representativa, la marca deberá ser representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de Marcas de forma clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva³⁰.

En segundo lugar, la denegación de una marca por falta de capacidad distintiva. En cuanto a la falta de capacidad distintiva intrínseca, se trata de signos que por tener una naturaleza o composición tan simple o tan compleja o una percepción visual o auditiva muy efímera o extensa, no permiten distinguir los productos o servicios en los que se inserta la marca. El análisis de la capacidad distintiva intrínseca se debe realizar en atención únicamente al signo que pretende constituir la marca³¹.

²⁸ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.*

²⁹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001.*

³⁰ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.* pág. 3

³¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Manual de...”, 2015, *op.cit.* p. 546. Acerca del carácter distintivo como prohibición absoluta.

Por otra parte, en cuanto a la falta de capacidad distintiva extrínseca, como se ha mencionado, en relación con el producto o servicio solicitado, y, por otra parte, en relación con la percepción que del mismo tiene el público pertinente, considerándose este público pertinente se tendrán en cuenta consumidores medios, informado, atento y perspicaz³². Dicha percepción es susceptible de estar influenciada por la naturaleza del signo (tipo de marca), cuyo registro se solicita (cómo cualquier tipo de marca)³³.

En cuanto al resto de prohibiciones absolutas, como se ha comentado, se han sistematizado las prohibiciones absolutas a las denominaciones de origen y de obtenciones vegetales, términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, estableciendo que no podrán registrarse como marca los signos excluidos de registro en base a la legislación europea o nacional, que confieran protección a los citados signos³⁴.

2.5.3. Prohibiciones relativas

En cuanto a las prohibiciones relativas, destacan, como se ha comentado anteriormente, la supresión de la distinción entre marca notoria y marca renombrada, estableciendo una única categoría de protección reforzadas para marcas que han adquirido esta notoriedad, con las marcas renombradas. Además, también se ha introducido como prohibición relativa, junto con la ya comentada prohibición absoluta, la no compatibilidad de registro de una marca como signo relativo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas³⁵.

³² Lema, S., “Nuevo concepto de marca. Especial referencia a las marcas olfativas” en Revista Aranzadi Doctrinal num. 9/2017 parte Estudios. Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2017. Pág 2. Dónde habla acerca del carácter distintivo.

³³ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Manual de...”, 2015, *op.cit.* p. 546. Acerca del carácter distintivo como prohibición absoluta.

³⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001*. Arts. 5.1.h), i), j), k).

³⁵ Gimeno, L., “La reforma del sistema europeo de marcas: el nuevo reglamento y su implementación” V Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual Fide, Madrid, 30-31 de marzo 2018. (Disponible en: https://www.fidefundacion.es/La-reforma-del-sistema-europeo-de-marcas-el-nuevo-Reglamento-y-su-implementacion_a523.html última consulta: 07/03/2019)

3. Principales novedades de la reforma de la Ley de marcas sobre los procedimientos administrativos

Tras la precedente exposición sobre el concepto, la tipología y las prohibiciones de registro de las marcas a la luz de la nueva normativa en vigor, las páginas siguientes se dedicarán al núcleo central de esta investigación: las novedades fundamentales que la reforma ha introducido en relación con los distintos procedimientos administrativos regulados en la Ley.

3.1. Procedimiento de concesión

3.1.1. Legitimación

El art. 3 LM delimita la legitimación de las personas que desean registrar una marca, estableciendo que *“Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público”*³⁶. Anteriormente, esta legitimación estaba limitada a que el solicitante tuviese nacionalidad española, fuese residente en España o tuviese determinados beneficios³⁷.

Estos requisitos se eliminan, extendiéndose la legitimación de manera muy amplia. Esta reforma no estaba contenida ni impuesta por la directiva³⁸, si no que entra en vigor con la reforma de la ley a través del Real Decreto-Ley por la necesidad de actualización.

Esta medida había sido ya adoptada por los países del entorno europeo, y tanto la ley de patentes³⁹, como el reglamento de la UE sobre la marca europea⁴⁰, ya habían adoptado este mismo principio.

³⁶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 3

³⁷ Texto original Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001*. En vigor hasta el 14-01-2019. Art. 3

³⁸ Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Ni en el reglamento se comentan acerca de cambios en el art. 3

³⁹ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. *«BOE» núm. 177, de 25/07/2015*. Art. 3, sobre la legitimación.

⁴⁰ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Art. 5. Dónde establece la legitimación de la titularidad de la marca europea.

3.1.2. Solicitud

Como se ha explicado, los tipos de marcas han sufrido modificaciones, y, como establece el director de la OEPM en su resolución del 9 de enero de 2018, se podrá solicitar un mayor número de marcas, al igual que explica el procedimiento de presentación de la solicitud de registro de dichas marcas en la Resolución⁴¹. Además, surgen ciertas novedades en la solicitud de registro de marcas, la descripción se mantiene siendo facultativa para todo tipo de marcas, al contrario que la marca de la unión europea, que limita la descripción a unos casos concretos⁴².

El Real Decreto-ley menciona por primera vez la posibilidad de registrar las marcas de color, como nuevo tipo de marca, añadiéndolo en la reforma del art. 4 LM la posibilidad de registrar marcas cuyos signos fuesen colores⁴³. Por tanto, el color se vuelve obligatorio en la solicitud de dichas marcas, y para el resto solamente será necesario para cuando el registro del color aportase prioridad. En estos casos, se tendrá que clasificar el color en función de las clasificaciones o cantones internacionalmente reconocidas, especificando el código internacional de dicho color, dejando atrás la suficiencia descriptiva por la que se caracterizaba anteriormente.

Además, en el procedimiento de registro de marcas, fruto de la reforma de la ley de marcas por necesidad de transposición de la Directiva, el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, José Antonio Gil Celedonio, publicó la Resolución del 9 de enero de 2019, en la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintos tipos de marcas. En dicha resolución, se determina que tipos de marcas se pueden registrar, y cómo deben presentarse⁴⁴.

⁴¹ Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas.

⁴² Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. Art. 3. Dónde establece que la descripción será solo necesaria para unos casos determinados

⁴³ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018*. pág. 2

⁴⁴ Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas.

Por esta razón, se realizará un análisis de aquellos tipos de marcas que realmente son innovadores o tienen algún contenido novedoso.

En cuanto a las marcas de posición, consisten en la manera específica en que el signo se coloca o figura en el producto. En este caso, se reivindica cual es la posición del signo en el producto, otorgando la importancia al signo, no al producto. En la solicitud de registro de este tipo de marcas, se presentará mediante una representación que identifique la marca y su posicionamiento respecto al producto determinado⁴⁵. (Ver Anexo 1)

En segundo lugar, las marcas tridimensionales, que representan un objeto de forma son aquellas que consisten o incluyen una forma tridimensional en recipiente, embalaje, el producto mismo o su apariencia. Por otro lado, las marcas tridimensionales que definen la configuración de un establecimiento consisten en la apariencia exterior de un establecimiento o la disposición de los elementos interiores que configuran el establecimiento. Por tanto, tiene en cuenta tanto los elementos exteriores como los interiores. En la solicitud de registro de marca, se realizará una reproducción gráfica de la forma⁴⁶. (Ver anexo 2)

En tercer lugar, las marcas sonoras se caracterizan por estar constituidas por un sonido o por una combinación de sonidos. Esta novedosa marca, en su solicitud de registro se deberá representar para su registro en uno de los formatos audio admitidos o en un pentagrama. En cuarto lugar, las marcas de movimiento, las cuales están constituidas por un movimiento o cambio de posición de los elementos que forman la marca, tratándose de marcas gestuales. Para iniciar el procedimiento de registro de este tipo de marcas, en su solicitud, se deberá representar a través de un archivo de video o secuencia de imágenes en el que se muestre dicho movimiento. (Ver Anexo 3)

Por último, las marcas multimedia, son aquellas que están constituidas por una combinación de imagen y sonido, teniendo que ser presentada en la solicitud para el registro en un archivo audiovisual que permita ver claramente tanto la imagen como el sonido⁴⁷.

⁴⁵ Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas.

⁴⁶ Ídem. Pág. 2

⁴⁷ Ídem.

Por otra parte, en la solicitud se debe probar el carácter distintivo adquirido por el uso. Solo para aquellas marcas que, estando formadas por elementos genéricos, que entrarían dentro de la prohibición del art. 5.1.b), c), y d) LM, si como consecuencia del uso que le ha dado el titular, si ha conseguido que el público lo identifique como el origen empresarial de esos productos y servicios, y que el público interprete que ese signo es una marca, podrá reivindicar dicho carácter distintivo, siendo necesaria su prueba⁴⁸.

3.1.3. Listado de productos y servicios

La lista de productos y servicios está regulada en el art. 3 del reglamento de la ley de marcas⁴⁹, siendo necesaria la presentación de dicho listado de acuerdo con la clasificación acordada en el art. 1 del arreglo de Niza⁵⁰, como establece el art. 39 de la Directiva 2015/2436. También incide en lo fundamental de la claridad y precisión al identificar los productos y servicios para los que se quiere registrar la marca⁵¹. Se incide en esta claridad y precisión en la solicitud, de manera que permita a las partes la identificación de dichos productos y servicios.

Además, se permite la utilización de los títulos generales de clase para definir los productos y servicios, pero dichos títulos generales de clase incluyen únicamente los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o del término considerado, por lo que estos títulos generales de clase deberán ser definidos de manera clara y precisa⁵².

La Directiva hace hincapié también en que, por el hecho de que unos determinados productos y servicios estén en la misma clase, no se considerarán iguales entre sí por la

⁴⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 5.2

⁴⁹ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm 167, de 12 de julio de 2002*. Art. 3. Donde regula el listado de productos y servicios.

⁵⁰ Instrumento de Ratificación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. *BOE núm. 65. de 16 de marzo de 1979*. Art. 1 donde establece la clasificación internacional de productos.

⁵¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 5.2

⁵² Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm 167, de 12 de julio de 2002*. Art. 3

⁵² Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas Art. 39 sobre la denominación y clasificación de los productos y servicios

mera pertenencia a la misma, al igual que no se considerarán diferentes por el mero hecho de estar ubicados en diferentes clases de la clasificación de Niza⁵³.

3.2. Procedimiento de oposición

3.2.1. Legitimación

Fruto de la directiva, la primera novedad visible en cuanto al procedimiento de oposición es la reforma a través del Real Decreto-ley del art. 19 LM, que establece quienes están legitimados para presentar oposición al registro de la marca, basando la legitimación en las prohibiciones absolutas y relativas⁵⁴. Este artículo 19 LM amplía la legitimación para presentar la oposición, realizando una descripción muy pormenorizada de quienes son las personas que están capacitadas para su presentación.

Las reformas más significativas transpuestas por el Real Decreto-ley, están en relación con las prohibiciones absolutas y relativas. De manera que, establece que podrán solicitar la oposición aquellas personas que puedan oponerse al registro de la marca invocando una prohibición de registro del título II, por lo que en base al art. 5.1 LM, podrán presentar una oposición cualquier persona que se sienta perjudicada.

En base a los arts. 6.1, 7.1 y 8, se introduce que podrán presentar oposición, además de los titulares de los signos anteriores, los licenciarios facultados por los titulares de ese derecho. Introduce también como novedad, que podrán presentar oposición los titulares de derechos anteriores mencionados en los arts. 9.1 y 10.1 LM, e introduce también la posibilidad de presentar oposición a las personas que ejercen los derechos derivados de una determinada denominación de origen o indicación geográfica protegida, en los casos previstos en el art. 9.3 LM⁵⁵.

Por su parte, en el apartado 3 del art. 19 LM, se recoge el permiso de realizar oposición en base a uno o más derechos siempre que sean todos del mismo titular, y en base a parte o todos los productos y servicios para los que esté registrada la marca anterior. También se permite la oposición parcial, de manera que el titular no se tenga que oponer

⁵³ Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas Art. 39 sobre la denominación y clasificación de los productos y servicios

⁵⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas Art. 19

⁵⁵ Ídem. Arts. 5.1, 6.1, 7.1, 8, 9.1, 9.3, 10.1 LM. Engloba toda la legitimación para la presentación de procedimiento de oposición.

a todos los productos y servicios para los que está registrado la marca, si no solo para unos determinados⁵⁶.

3.2.2. Observaciones de terceros

Las observaciones de terceros están reguladas en el art. 19.4 LM. Se trata de un apartado de nueva creación en base al Real Decreto-ley, estableciendo que los consejos reguladores, y los órganos rectores de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas pueden presentar y formular observaciones de terceros⁵⁷.

Como se observa en el artículo mencionado, dichas observaciones de terceros únicamente pueden estar basadas en prohibiciones absolutas del art. 5 LM. Además, no conlleva el pago de la tasa, y no se les considera como parte del procedimiento de oposición a los intervinientes en dichas observaciones de terceros⁵⁸.

Por último, se mantienen los órganos que estaban legitimados anteriormente para presentar observaciones de terceros, como son los órganos de las administraciones públicas y las asociaciones de consumidores y usuarios⁵⁹.

3.2.3. Procedimientos de defensa del titular ante violación del Derecho de marcas

En cuanto a los derechos que confiere el signo a su titular, estos vienen regulados en el art. 34 LM, el cual ha sido modificado de manera sustancial. Hay un fortalecimiento del *ius prohibendi* del titular de las marcas⁶⁰.

Se incorporan a la lista que establece el art. 34.3 LM la posibilidad del titular de impedir que se utilice el signo registrado como un nombre comercial, una denominación social o como parte de estos, y de impedir que se utilice el signo en forma de publicidad

⁵⁶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 19.3

⁵⁷ Ídem. Art. 19.4. Comparativa con Texto original ley 17/2001.

⁵⁸ Ídem. Art. 19.4.

⁵⁹ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm 167, de 12 de julio de 2002*. Art. 17. Donde habla de las observaciones de terceros.

⁶⁰ DOMÍNGUEZ GARCIA, M., “Directiva (ue) 2015/2436...” *Op. Cit.* Pág. 311

comparativa de manera que vulnere lo establecido en la Directiva 2006/114⁶¹, dónde se detalla en qué casos se considera publicidad comparativa o engañosa⁶².

Además, se produce una reforma de la redacción de la normativa actual, no solo protegiendo al titular respecto a los actos directos de violación de una marca, sino que también se otorga al titular de una marca registrada la facultad de prohibir los actos preparatorios de violación. Esto significa que también se protege la colocación de un signo similar a la marca en embalajes, etiquetas, elementos de seguridad u otros soportes, y la comercialización o la utilización de los productos o servicios en los que esté colocada la marca⁶³.

Otra novedad que introduce la Directiva es en el art. 34.5 LM⁶⁴, que pretende el fortalecimiento de la lucha contra las falsificaciones procedentes de terceros países que se encuentren en tránsito por nuestro país, a través de una protección más efectiva⁶⁵. Consiste en el Derecho que tiene el titular de una marca a impedir que sean introducidos productos en España y en el Espacio Económico Europeo, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos que provengan de terceros países y lleven, sin autorización alguna, una marca idéntica o similar a la marca registrada o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales. Sobre este *ius prohibendi* es importante esclarecer que el titular de la marca registrada perderá este derecho cuando el titular de las mercancías infractoras pruebe que el titular de la marca registrada no ostenta ningún Derecho en el país de destino que le impida poner en circulación dicha mercancía en ese país⁶⁶.

Por último, el Real Decreto-ley 23/2018 modifica el art. 35 LM⁶⁷, el cual regula la reproducción de una marca registrada en los diccionarios, enciclopedias u obras literarias. Se incluye novedosamente en este artículo la posibilidad de que los diccionarios, enciclopedias u obras literarias puedan estar en formato electrónico también. Dicha modificación diferencia entre si la reproducción de la marca no nombrada o que

⁶¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 34.3

⁶² Directiva 2006/114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa

⁶³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 34.3

⁶⁴ Ídem

⁶⁵ URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436...” *Op. Cit.* Pág. 5

⁶⁶ Ídem.

⁶⁷ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.* Art. 1.18

anteriormente no estaba registrada ha sido realizada en formato electrónico o impreso, teniendo que, en caso de que sea formato impreso, mencionar que se trata de una marca registrada en la siguiente edición publicada, y, en caso de que se trata de formato electrónico, se debe rectificar inmediatamente con la oportuna mención⁶⁸.

3.3. Prueba de uso

Dentro del procedimiento de oposición, una de las grandes novedades que introduce el Real Decreto-ley en la transposición de la Directiva 2015/2436, es la posibilidad de solicitud de la prueba de uso por parte del solicitante de registro al titular de una marca anterior que se opone⁶⁹. El Real Decreto-ley regula de forma novedosa e incluye en su art. 1.10, la modificación del art. 21 LM, con la inclusión de la prueba de uso dentro del examen de oposición⁷⁰.

A pesar de esta modificación de la ley de marcas y la inclusión en la regulación, esta prueba de uso no ha entrado en vigor, estando a la espera del desarrollo reglamentario del mismo. Por tanto, como establece la Disposición final 7ª del Real Decreto-ley 23/2018, los apartados 3, 4, 5 y 6 del art. 21 LM, entrarán en vigor cuando se realice el desarrollo reglamentario, por las necesidades de esclarecer el procedimiento de prueba de uso⁷¹.

3.3.1. Procedimiento de prueba de uso

El novedoso procedimiento de prueba de uso se encuentra regulado en el art. 21 LM. Aunque no entre en vigor hasta el desarrollo reglamentario, se han incluido en la ley directrices acerca del procedimiento de prueba de uso⁷².

El procedimiento de prueba de uso, como está regulado en el art. 21 LM, se iniciará a instancia del solicitante de registro de marcas, cuando alguien se oponga al

⁶⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 35

⁶⁹ URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436...” *Op. Cit.* pág. 6

⁷⁰ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.* Art. 1.10

⁷¹ Ídem. Disp. Transitoria final 7ª.

⁷² Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 21

registro. El titular de la marca anterior aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o de prioridad de la marca posterior la marca ha sido usada⁷³. Una vez presentado las alegaciones, se determinará si la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o si, por el contrario, han existido causas que pueden justificar esa falta de uso⁷⁴. Además, el art. 21.3 LM establece la condición de que en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior que quiere ser registrada, la marca anterior lleve registrada al menos cinco años. Es necesaria esta condición para poder probar el uso de dicha marca anterior⁷⁵.

Además, se esclarecen ciertas cuestiones sobre el procedimiento administrativo de la prueba de uso. Este procedimiento de prueba de uso ya estaba instaurado en la legislación europea en los procedimientos de oposición, por lo que se basa en una disposición ya conocida en el ámbito europeo que se introduce en la legislación española. Para la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO) se trataba de un procedimiento establecido y conocido⁷⁶.

Por tanto, se transponen muchas de estas cuestiones procedimentales europeas, de manera que la prueba de uso se deberá presentar con la contestación al suspenso o de manera independiente, pero en el plazo de un mes desde que se publica el suspenso de la marca en caso de que este se haya producido. Además, se debe solicitar en un documento separado y de modo incondicional, es decir, no estar incluido de manera implícita en otros documentos del proceso, como son, por ejemplo, las alegaciones, de manera que establezca explícitamente que se solicita dicha prueba de uso. Existen ciertas indicaciones respecto al uso que debe contener la solicitud, como el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca en relación con los productos y servicios para los que se había registrado y se base la oposición. Además, en el caso en el que las pruebas no estén en español, se debe presentar una traducción de las mismas. Estos requisitos suponen una transposición de la normativa existente a nivel europeo⁷⁷.

⁷³ Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Art. 46. Donde habla de la falta de uso.

⁷⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 21

⁷⁵ Ídem.

⁷⁶ URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436...” *Op. Cit. Pág. 6*

⁷⁷ EUIPO, Directrices de Oposición: Prueba de uso, Parte 6. 2004. Pág. 45. Dónde habla del procedimiento de prueba de uso.

Para poder probar y acreditar que esa marca está siendo usada, el reglamento establece que se consideran documentos acreditativos de uso las facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas. Además, también establece que el director de la OEPM determinará mediante una resolución las especificaciones técnicas y los formatos en los que se deberán presentar estas pruebas⁷⁸.

Por tanto, el procedimiento de solicitud de prueba de uso consta de varias fases. En primer lugar, el solicitante de registro de una marca posterior presenta solicitud de prueba de uso. En caso de cumplir los requisitos formales de presentación de prueba de uso, se dará traslado al titular de la marca anterior la solicitud de prueba de uso, el cual debe presentar prueba de uso en el plazo establecido de un mes. Tras esta presentación, la OEPM traslada la prueba al solicitante, el cual podrá presentar las alegaciones oportunas también en el plazo de un mes⁷⁹.

En definitiva, la prueba de uso no se trata de una novedad absoluta introducida por la directiva 2015/2436, si no que se trata de una adopción por parte de la marca nacional española de un procedimiento ya establecido para la marca de la Unión Europea⁸⁰.

3.3.2. Otras novedades del procedimiento de prueba uso

Además de las novedades mencionadas en materia de procedimiento, se introducen ciertas novedades de carácter administrativo que afectan a la prueba de uso. Hasta la reforma de la ley de marcas, estaba establecido en el art. 23.3 LM que, en caso de limitación o modificación de la solicitud de prueba de uso, el solicitante debería pagar una tasa. Tras la reforma se matiza dicho artículo, estableciendo que solamente en el caso en el que dicha limitación o modificación sea por propia voluntad del solicitante, sin que se le haya requerido por la OEPM, será necesario el pago de la tasa. El art. 23.3 LM establece que *“La limitación y modificación de la solicitud, cuando se efectúe de modo*

⁷⁸ Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas.

⁷⁹ REDONDO, I. & BARBERO, J.L., “Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas” OEPM. 26 de febrero de 2019, Madrid. Dónde expusieron el procedimiento administrativo de la prueba de uso.

⁸⁰ URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436...” *Op. Cit. Pág. 6*

*espontáneo por el solicitante y no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio, dará lugar al pago de la tasa correspondiente*⁸¹.

Otra novedad de carácter administrativo consiste en que los títulos se expedirán a través de medios electrónicos. De esta manera, en el momento en el que se emite la resolución de concesión, aparecerá un enlace que dirá que a partir del día siguiente se puede emitir el título concedido. En caso de aquellas marcas que se representen mediante formatos MP3 o MP4 (marcas de sonido), tanto en el título de registro como en la publicación del Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual, en el título habrá un enlace a través del cual se podrá acceder al signo distintivo⁸².

3.3.3. Requisitos de uso de la marca

El fundamento de la prueba de uso consiste en que el titular de la marca pueda probar que esa marca ha sido usada. Por tanto, como estaba establecido anteriormente en el art. 39 LM, cuando exista una falta de uso en un periodo de cinco años, el titular de la marca registrada tendrá que hacer frente a una serie de sanciones, a no ser que existan causas justificativas de esa falta de uso⁸³.

Anteriormente, el inicio del cómputo del periodo de cinco años se producía desde la fecha de publicación de su concesión⁸⁴. Se modifica el inicio del cómputo de cinco años, de manera que la nueva redacción del art. 39 LM establece que se iniciará el cómputo de cinco años en el momento en el que el registro de la marca sea firme, fecha la cual se anotará en el registro de marcas⁸⁵. El registro de la marca se considera firme una vez ya no se admita ningún recurso contra la misma.

Por su parte, la directiva hace mención expresa en su art. 16 de la necesidad de anotar la fecha de firmeza del registro de la marca en el propio registro, para poder establecer más fácilmente el inicio del cómputo⁸⁶.

⁸¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 23.3

⁸² REDONDO, I. & BARBERO, J.L., “Jornada sobre...” *Op. Cit.*

⁸³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 39. Texto original Ley 17/2001.

⁸⁴ Ídem. Art. 39

⁸⁵ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 39

⁸⁶ Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas Art. 16. Donde habla del uso de la marca.

3.4. Procedimiento de renovación

También se introducen ciertas novedades en el procedimiento de renovación de las marcas. En primer lugar, se establecía anteriormente que se mandaría un aviso a los titulares en los ocho meses anteriores a la expiración del registro⁸⁷, modificándolo actualmente por lo que el aviso se producirá, al menos, seis meses antes de la expiración.

En segundo lugar, se modifica el art. 32.8 LM, introduciendo dicho apartado 8, recogiendo la novedad de que, en caso de renovación total de la marca, si se realiza un pago electrónico en el documento habilitado por la OEPM en los seis meses anteriores a la expiración, y sin que sea necesario la modificación de ningún dato, se podrá realizar la renovación automática de la marca sin que fuese necesario realizar la solicitud de renovación⁸⁸. Por tanto, se considerará el pago de la tasa de renovación como equivalente a la presentación de la solicitud de renovación.

En definitiva, el Real Decreto-ley establece la posibilidad a la Administración de tomar las medidas necesarias a través de la vía reglamentaria para la agilización y eficacia de los trámites de renovación que los interesados tenían que llevar a cabo⁸⁹.

3.5. Límites procedimentales al Derecho de marcas

En cuanto a las limitaciones del derecho de marcas, regulados en el art. 37 LM, se mantienen los principios generales, pero se introducen ciertas novedades, que se fundamentan en los principios expuestos en el art. 34 LM. En primer lugar, se produce la supresión del uso inmune en el tráfico económico del nombre comercial o denominación social, limitando este uso al nombre de las personas físicas, y de manera que el uso se realice lealmente de acuerdo con las prácticas leales de la industria y el comercio⁹⁰.

En segundo lugar, se limita el uso del derecho de marca contra violaciones de otros derechos de propiedad industrial o intelectual realizadas por el titular, y que se hayan producido o que tengan una fecha de prioridad anterior. Se limita por tanto lo establecido

⁸⁷ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm 167, de 12 de julio de 2002*. Art. 25

⁸⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 32.8

⁸⁹ URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436...” *Op. Cit.* Pág. 6

⁹⁰ Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disposición V. Dónde habla de las limitaciones al Derecho de marcas

en el art. 34.1 LM⁹¹, de manera que no solamente será respecto de las marcas anteriores, si no de cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual anterior⁹².

3.6. Legitimación procedimental de actuación del licenciatarario

Por otra parte, la regulación sobre la licencia en el derecho de marcas está contenida en el art. 48 LM. Este artículo regula la capacidad y legitimación del licenciatarario para actuar en caso de violación del derecho de marcas. La regla general en caso de violación de marca es que el licenciatarario necesitará el consentimiento del titular de la marca para actuar frente a violaciones de la misma⁹³.

De forma novedosa, este artículo incluye en sus apartados 7 y 8, la facultad del licenciatarario exclusivo a iniciar un procedimiento contra la violación del derecho de marca, cuando, habiendo requerido al titular la iniciación de la acción contra tal violación, este no la hubiera iniciado. Además, se reconoce el derecho del licenciatarario exclusivo a ser parte en los procedimientos contra violaciones del derecho de marcas iniciadas por el titular de la marca, de manera que pueda obtener indemnización por los daños y perjuicios que haya podido sufrir por parte del infractor⁹⁴.

Para poder llevar a cabo la iniciación de la acción, se establece que el licenciatarario exclusivo deberá realizarlo conforme a los procedimientos que establece el art. 117.3 y 4 de la Ley de Patentes⁹⁵.

3.7. Procedimiento de nulidad y caducidad

En cuanto a los procedimientos de nulidad y caducidad, hay una novedad administrativa, ya que la directiva atribuye competencia directa a la OEPM para conocer las solicitudes de nulidad y caducidad de las marcas, modificándose lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuía dicha competencia en exclusiva a los

⁹¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 34.1 LM. Que establece que “*El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.*”

⁹² Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disposición V.

⁹³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 48

⁹⁴ DOMÍNGUEZ GARCIA, M., “Directiva (ue) 2015/2436...” *Op. Cit.* Pág. 314

⁹⁵ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. «BOE» núm. 177, de 25/07/2015. Art. 117.3 y 4

tribunales de justicia, y atribuye competencia indirecta a los Tribunales de Justicia para que se pueda solicitar la nulidad y la caducidad a través de la demanda reconvencional en el seno de una acción de infracción de la marca⁹⁶. En cualquier caso, estas modificaciones no entrarán en vigor hasta el 14 de enero de 2023⁹⁷.

3.7.1. Legitimación

También se introducen novedades en cuanto a la legitimación para iniciar el procedimiento de nulidad o caducidad. Se modifica el art. 58 LM, que establece la legitimación para solicitar nulidad absoluta o la caducidad a instancia del interesado, podrán realizar la solicitud cualquier persona física y jurídica, y las agrupaciones o formaciones profesionales que representen a comerciantes, consumidores, prestadores de servicios o fabricantes que actúen en interés de estos colectivos, siempre que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal⁹⁸.

En cuanto a la nulidad relativa, podrán solicitar nulidad o caducidad aquellos legitimados en base a las causas de nulidad relativa, como está dispuesto en las prohibiciones relativas de registro de la marca. Estarán legitimados los titulares marcas anteriores y licenciarios autorizados (arts. 6.1, 7.1 y 8 LM), los titulares de los derechos o personas facultadas (Art. 9.1 LM), las personas autorizadas en virtud su legislación aplicable (Art. 9.3 LM) y los agentes o representantes del titular de una marca (Art. 10.1 LM)⁹⁹.

3.7.2. Nulidad absoluta y relativa

No existen modificaciones sustanciales en cuanto a las causas por las que se puede iniciar el procedimiento de nulidad absoluta. Únicamente, como se puede ver, es novedosa la desaparición de las causas de nulidad basadas en la legitimación, estableciendo una fórmula más abierta, al reconocer que están legitimadas todas las

⁹⁶ Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la ley 17/2001. *Op. Cit.* Disposición VII.

⁹⁷ URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436...” *Op. Cit.* Pág. 6

⁹⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas Art. 58

⁹⁹ Ídem. Arts. 6-10.

personas físicas y jurídicas, incluidas las entidades públicas¹⁰⁰. Además, se introduce sobre la nulidad absoluta la ya mencionada nulidad parcial, estableciendo que, si la causa de nulidad se extendiese únicamente para parte de los productos y servicios, la declaración de nulidad solo afectará a estos productos y servicios, debiendo hacer mención al inicio del procedimiento administrativo de nulidad, a que productos y servicios se extiende la nulidad¹⁰¹.

En cuanto a la nulidad relativa, se establece en el art. 52 LM de manera novedosa que no se podrá declarar la nulidad por prescripción por tolerancia si existió consentimiento expreso en el procedimiento administrativo de registro, y, finalmente, en el caso de que el titular anterior hubiera iniciado un procedimiento anterior mediante una demanda reconvencional por violación de marca o solicitado la nulidad de la marca anterior, no podrá presentar una nueva demanda o solicitud en el que se incluyan alegaciones que podría haber realizado en la primera demanda o solicitud¹⁰².

3.7.3. Caducidad

Al igual que en la nulidad, desaparecen las causas de caducidad en relación con la legitimación para iniciar un procedimiento de caducidad, estableciendo también una fórmula más abierta, eliminando el hecho de que la pérdida de determinados requisitos de legitimación que establecía la ley podía dar lugar a la caducidad de la marca¹⁰³. Se modifica el art. 54 LM, estableciendo una clasificación más clara, precisa y enumerativa, diferenciando entre causas que pueden ser a instancia de parte y causas que pueden ser alegadas de oficio¹⁰⁴.

Por una parte, se podrá solicitar la caducidad a instancia de parte por falta de uso de la marca en los supuestos ya mencionados, por vulgarización de la marca en el caso de que se haya convertido en la denominación usual del producto, y en caso de que el signo se haya convertido en engañoso. Por otro lado, se podrá actuar de oficio en materia de caducidad, en caso de se haya producido una falta de renovación del derecho de la marca

¹⁰⁰ Texto original Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Op. Cit.* Art. 51. Se eliminan las causas de nulidad relativas a la legitimación.

¹⁰¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 51

¹⁰² Ídem. Art. 52

¹⁰³ Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.. Disposición VII.

¹⁰⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 54

por parte del titular y en los casos en los que la marca hubiese sido objeto de renuncia por parte de su titular. Además, como ya ocurre en la nulidad, se tipifica que se podrá declarar la caducidad parcial, solamente declarando la caducidad de los productos y servicios que estén afectados¹⁰⁵.

3.7.4. Efectos de la nulidad y caducidad

En cuanto a las novedades en los efectos de la nulidad y la caducidad, hay modificaciones en cuanto al efecto de la caducidad, permaneciendo igual los efectos establecidos en la ley anterior respecto de la nulidad, los cuales entienden que la marca registrada no ha surtido efectos en ningún momento¹⁰⁶.

Por tanto, en cuanto al efecto de la caducidad, se considerará que no ha surtido ningún efecto desde la fecha de presentación de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención en el seno de una acción de violación de una marca. Sin embargo, se permite la fijación de una fecha anterior en la cual se hubiesen producido alguna de las causas de caducidad, solicitándolo a instancia de parte en la resolución sobre la solicitud o en la sentencia de caducidad¹⁰⁷.

Además, en cuanto a la competencia en materia de nulidad y caducidad, como ya se ha mencionado, se establece que, aun cuando la OEPM tiene competencia directa sobre materias de nulidad y caducidad de las marcas, comparte esta competencia con los tribunales de justicia en el caso de presentación por la vía reconvencional en el seno de acciones por violación de las marcas. Por esta razón, se ha visto necesario regular los efectos de cosa juzgada de una manera más detallada en torno a este proceso de nulidad y caducidad de las marcas. Se establece que se inadmitirán todas las demandas reconvencionales presentadas ante los tribunales, siempre que la OEPM haya dictado resolución firme sobre ese mismo objeto, y produciendo la misma inadmisibilidad en el caso inverso. También se añade la prohibición de presentar solicitudes de nulidad o caducidad ante la OEPM y demandas reconvencionales ante los tribunales civiles, una

¹⁰⁵ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 54

¹⁰⁶ Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disposición VII.

¹⁰⁷ Ídem.

vez que ya se haya presentado un recurso ante la jurisdicción contenciosa-administrativa¹⁰⁸.

3.7.5. Procedimiento administrativo de nulidad y caducidad

Por otro lado, fruto de la novedosa competencia de la OEPM para conocer de las solicitudes de nulidad y caducidad, se regula el procedimiento a seguir. Para poder iniciar el procedimiento de solicitud de nulidad y caducidad, se debe presentar ante la OEPM un escrito motivado y documentado, con el correspondiente pago de la tasa correspondiente de 200 euros, mediante el establecimiento de a qué productos y servicios de los que está registrada la marca se busca la nulidad o caducidad. Además, se podrá solicitar la nulidad sobre la base de uno o más derechos de marcas anteriores en el caso de que sean del mismo titular¹⁰⁹.

También hay modificaciones que hacen que el procedimiento administrativo de nulidad sea novedoso en algunos aspectos, tratándose de un procedimiento parecido al mencionado de la prueba de uso. En primer lugar, el solicitante debe presentar la solicitud de nulidad o caducidad ante la OEPM. Por su parte, una vez solicitada, la OEPM comunica a las partes la apertura del procedimiento contradictorio y da traslado al titular de la marca impugnada de la solicitud para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. El titular de esta marca impugnada puede solicitar la prueba de uso de la marca o contestar a la solicitud de nulidad. Una vez solicitada la prueba de uso, la OEPM trasladará la solicitud de prueba de uso al solicitante de la nulidad, por lo que este deberá presentar las pruebas en el plazo establecido. Finalmente, se dará traslado al titular de la marca impugnada de las pruebas presentadas por el solicitante, para que este pueda presentar las alegaciones pertinentes a dicha prueba de uso y a la presentación de la solicitud de nulidad. Finalmente, tras todos estos pasos la OEPM dictará una resolución¹¹⁰.

¹⁰⁸ Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disposición VII.

¹⁰⁹ OEPM, “Aplicación de la Directiva de la Unión Europea...” *Op. Cit.*

¹¹⁰ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 59

3.7.6. Firmeza de las resoluciones

Teniendo en cuenta que se establece una competencia compartida entre un órgano administrativo, como es la OEPM, y los órganos judiciales, se regula de una manera pormenorizada lo relativo a la firmeza de las resoluciones, la litispendencia y el efecto de la cosa juzgada¹¹¹.

Como ya se ha mencionado, en relación con el efecto de la cosa juzgada, el Real Decreto-ley modifica en su art. 1.27 el art. 61 LM, de manera que los Tribunales de Justicia desestimarán las demandas de reconvención de caducidad y nulidad, ni la OEPM admitirá tal solicitud de nulidad o caducidad, en caso de que los Tribunales de Justicia o la OEPM se hubiesen pronunciado mediante una resolución con carácter firme sobre una solicitud con el mismo objeto y entre las mismas partes¹¹².

Además, acerca de la dualidad de competencia judicial existente entre la jurisdicción civil y la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer los recursos de nulidad o caducidad, aquel que hubiese sido parte de un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en caso de que dicho recurso hubiese finalizado con el pronunciamiento de la desestimación de la causa de nulidad, dicha causa no podrá ser alegada para la presentación de un recurso ni ante la jurisdicción civil ni ante la OEPM¹¹³.

3.8. Procedimiento de registro de marcas colectivas y de garantía

Existen pequeñas novedades en cuanto a las marcas colectivas y de garantía, desapareciendo algunas causas de nulidad y caducidad, como 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 o el incumplimiento de cualquier disposición esencial del Reglamento de Uso. Al igual que con el resto de marcas, también se elimina la necesidad de representación gráfica para las mismas en la solicitud de registro¹¹⁴.

¹¹¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 61

¹¹² Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018*. Art. 1.27

¹¹³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 61.3

¹¹⁴ *Idem*. Art. 68

Por otro lado, en cuanto a las tasas administrativas de la Unión Europea, desaparecen al no tener competencia ya para recibir solicitudes de marcas de la Unión Europea, eliminando toda la terminología de la OAMI y de las marcas comunitarias y de la EUIPO¹¹⁵.

3.9. Procedimientos de infracción

Por otra parte, la reforma introduce un cambio novedoso respecto a las acciones de infracción, reguladas en el art. 41 LM. Por un lado, destaca la posibilidad de que el titular de un registro anterior pueda proceder contra las denominaciones sociales, y, por otro lado, la protección otorgada al titular de una marca posterior cuando el titular de una marca prioritaria ejercita contra él una acción de violación de marca. Por último, también destaca, como ya se ha mencionado, la facultad de los titulares de marcas registradas para impedir que se introduzcan en España mercancías procedentes de terceros países que contengan una marca idéntica o que tengan riesgo de confusión a la marca anterior registrada para esos determinados productos o servicios, aunque se traten de mercancías en tránsito¹¹⁶.

3.9.1. Cuantificación de indemnización de daños y perjuicios

Por otra parte, en materia de indemnización de daños y perjuicios, se modifica el art. 43 LM, introduciendo una novedad relevante, confirmándose la imposibilidad de acumular para el cálculo de la indemnización el beneficio dejado de obtener y el beneficio obtenido por el demandado. Asimismo, se amplía el criterio de la regalía hipotética, de tal forma que el cálculo del importe no tiene que referirse únicamente a la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de la licencia, sino que puede ser superior¹¹⁷.

¹¹⁵ EUIPO, “Cambios que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2017”, *Apartado de preguntas frecuentes*. (disponible en: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/eu-trade-mark-regulation-faqs-2017> última consulta: 19/03/2019)

¹¹⁶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 41. Dónde habla del cálculo del procedimiento de infracción.

¹¹⁷ Ídem. Art. 43. Dónde habla del cálculo de las indemnizaciones de daños y perjuicios.

4. Resoluciones ante la OEPM

Como ha sido mencionado, con la introducción de la reforma de la Ley de marcas con la Directiva 2015/2436, se ofrece la posibilidad de presentar la solicitud de nulidad o caducidad ante la OEPM o ante los tribunales de justicia mediante una demanda de reconvención en el seno de una acción por violación de la marca. Hay que mencionar que la Directiva no impone a los Estados que la única manera de presentar una solicitud de nulidad sea mediante el oportuno procedimiento administrativo (ante un órgano administrativo como es la OEPM), sino que establece que los Estados deben adoptar un procedimiento administrativo de solicitud, pero no su exclusividad, sin perjuicio de que las decisiones de la administración puedan ser recurridas¹¹⁸. De esta manera, en el Derecho comparado, el texto francés también ofrece este procedimiento administrativo a raíz de la Directiva 2015/2436 y Alemania ha modificado su posición estableciéndolo como facultativo, al igual que Reino Unido¹¹⁹, que regula el procedimiento administrativo ante la Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido, establecido a raíz de la directiva¹²⁰.

Habiendo analizado la Directiva y los cambios introducidos por esta, parece una solución más coherente, puesto que la propia Directiva establece como objetivo la aproximación del sistema nacional al sistema europeo de marca, y en la Unión Europea la solicitud de caducidad o nulidad es obligatoriamente mediante un procedimiento administrativo, y, como una vía de reconvención y excepcional, ante los tribunales de justicia¹²¹. Por tanto, se podría concluir que la solución establecida en la ley española con la reforma es más homogénea con la ley europea, debido a que los titulares de las marcas registradas tienen la facultad de elección sobre ante quién presentar dicha solicitud relativa a una marca española, pero si se decide ir en contra una marca europea, no va a tener dicha facultad. Por otra parte, se puede definir el nuevo método de reclamación como un método más imparcial, puesto que no estará sesgado judicialmente, y en el

¹¹⁸ Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas Consideración 38.

Dónde se establece la necesidad de un procedimiento administrativo.

¹¹⁹ REDONDO, I. & BARBERO, J.L., “Jornada sobre...” *Op. Cit.*

¹²⁰ Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, *Trademarks: invalidation*. 14/01/2019. Disponible en: <https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-invalidation/trade-marks-invalidation> última consulta: 20/03/2019)

¹²¹ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Art. 63.

procedimiento administrativo se garantizará la defensa imparcial de demandante y demandado.

4.1. Análisis de conveniencia del nuevo procedimiento administrativo

Por otra parte, sobre las acciones que pueden ejercer los interesados, aunque, como se ha comentado, la tramitación en la OEPM mejora la economía jurídica y garantiza un acorte de plazos que ayuda a la agilización de los procesos, también es necesario aportar una triple perspectiva más global. Esta triple perspectiva no es tanto sobre la posición del demandante o demandado, sino sobre el tipo de acciones que cada parte en el proceso debe presentar.

No existen dudas sobre que, si se trata de una acción puramente de nulidad de una marca, la manera más eficiente de tramitación es, sin ningún lugar a dudas, la tramitación ante la OEPM. De la misma manera, si se trata de una acción de caducidad por falta de uso, si la OEPM resuelve también cuestiones de uso relacionadas con los procedimientos de oposición, también debe ser tramitada ante la OEPM al tener la capacidad para resolver la cuestión de una manera más económica y unos plazos más reducidos de tiempo que la opción judicial, por lo que también debe conocer de estas cuestiones.

Sin embargo, desde una tercera perspectiva, trasladándose a la posición de los consumidores o titulares de marcas registradas, se puede ver como no todas las cuestiones de nulidad o caducidad son pretensiones únicas, si no que existe una acumulación de cuestiones. En esta acumulación, el demandante puede tener que ejercer cuestiones de nulidad, caducidad, una declaración de infracción, una solicitud de daños y perjuicios, defensa de derechos de autor o de diseño, entre muchas otras acciones posibles. Por tanto, cuando el demandante se enfrenta a una acción judicial que cubre muchos campos, sin limitarse únicamente a la nulidad o caducidad, individualmente habría que actuar por muchas vías diferentes, cuando realmente todo se fundamentaría en una única acción.

Desde esta perspectiva, esa dualidad entre acciones administrativas ante la OEPM o la posibilidad de otra acción ante los tribunales judiciales que permita la acumulación de acciones, parece preferible, en términos de economía y seguridad jurídica, que, en determinadas situaciones, como esta de acumulación de acciones, se pueda ejercitar una acción ante los tribunales ordinarios, intentando evitar que, de manera sistemática y

obligatoria, se tenga que acudir en primer lugar ante la OEPM en paralelo al procedimiento judicial con el resto de acciones. Por tanto, para el establecimiento de la competencia al inicio de una acción, es necesario establecer unas ciertas directrices acerca de cuándo es interesante seguir el planteamiento de presentación de acciones por vía administrativa, y cuando es necesario y aconsejable un planteamiento mucho más global que obligue a dirigir las acciones a los tribunales judiciales. De esta manera, se garantizaría una mayor seguridad jurídica y un ahorro procesal significativo facilitando a ambas partes la defensa de sus intereses.

4.2. Legitimación para conocer las impugnaciones contra las resoluciones

Por otra parte, en el Dictamen del Consejo de Estado 956/2018, se reflexiona acerca de la conveniencia de atribuir la legitimación para conocer de las impugnaciones contra las resoluciones de la OEPM a la jurisdicción civil, en detrimento de la jurisdicción contencioso - administrativa. La OEPM, el Consejo Económico y Social y la Asociación para la Defensa de la Marca suscitaron que era necesaria la reflexión acerca de esta cuestión. Siguiendo esta línea de pensamiento, el Consejo General del Poder Judicial señala que deben ser la jurisdicción civil, ya que eran los competentes para conocer en segunda instancia las acciones de caducidad y nulidad realizadas por vía reconvencional. Además, comparte también el Consejo de Estado lo establecido por el CGPJ, por dos principales razones; en primer lugar, que no conviene establecer una dualidad de jurisdicciones ya que puede dar pie a la inseguridad jurídica, siendo indeseable esta fragmentación dónde dos órdenes jurisdiccionales son competentes para conocer de procedimientos de nulidad y caducidad, pudiendo dar pie a la aplicación de criterios jurisprudenciales no siempre coincidentes; y, en segundo lugar, debido al alto grado de especialización de los órganos del orden jurisdiccional civil en cuestiones de nulidad y caducidad de marcas. Por último, esta atribución de jurisdicción al orden civil ya es conocida en el Derecho comparado, con, por ejemplo, la competencia de la jurisdicción civil para conocer estas cuestiones en el Derecho francés¹²².

¹²² Dictamen 956/2018, de anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Aprobado 29 de noviembre de 2018.*

Por tanto, en cuanto al control jurisdiccional de las resoluciones y acuerdos de la OEPM, es necesario establecer una medida coherente en torno a si debe ser la jurisdicción contencioso-administrativa o la civil la que debe conocer de dichos procesos, puesto que la dualidad existente provoca en muchos casos ineficiencia en términos de economía jurídica y resolución del recurso. Una vez adoptado el sistema procedimental administrativo, carecería de sentido que el control jurisdiccional de las acciones de nulidad y caducidad las ejecutara el tribunal contencioso-administrativo, puesto que compartiría con la jurisdicción civil dicha competencia, encontrándose con sentencias sobre la misma materia civil en el tribunal contencioso-administrativo, que consistan en la revisión de las actuaciones de la OEPM y lo dictado por el tribunal civil sobre esa misma materia¹²³.

Desde el punto de vista de la OEPM, es fundamental que el control judicial de sus decisiones conste no solo sobre las solicitudes y procedimientos de nulidad y caducidad, sino también la inclusión en la revisión de las decisiones de concesión y denegación de registro de una marca, ya que, en definitiva, la problemática que se presenta es muy similar, al tratarse de un Derecho de marca afectado por una prohibición absoluta o relativa, simplemente en tiempo y forma diferentes. Además, es muy necesario que se establezca una única jurisdicción que conozca de todos los procedimientos y resoluciones sobre las decisiones de la OEPM acerca de nulidad o caducidad, y concesión o denegación, no siendo las resoluciones sobre nulidad y caducidad controladas jurisdiccionalmente por los tribunales civiles, y las concesiones y denegaciones lo ejerza la jurisdicción contenciosa-administrativa. Por tanto, la unificación de estos procedimientos en torno a una sola jurisdicción mejoraría esta economía jurídica, y mayor coherencia al conocer de todas esas resoluciones.

¹²³ Dictamen 956/2018, de anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Aprobado 29 de noviembre de 2018.*

5. Conclusión

El objetivo de este trabajo de investigación es el análisis de las novedades introducidas por la reforma de la ley de marcas, desde una perspectiva administrativa y procedimental. Para ello, se han analizado todas las reformas introducidas por la Directiva 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Como se ha reflejado a lo largo del trabajo de investigación, aunque existen ciertas modificaciones en sentido de concepto y tipología de marcas, los grandes cambios que introduce la Directiva están relacionados con materia de procedimientos administrativos.

La Directiva busca la renovación del procedimiento de registro, a través de un procedimiento mucho más ágil y eficaz, adecuado a las nuevas tecnologías, con la eliminación del requisito de representación gráfica, y la posibilidad de registro en formatos novedosos como MP3 o MP4. También se introduce la prueba de uso como procedimiento de oposición, regulándose de manera novedosa en la legislación española, adecuándose a la ya existente Derecho de marcas europeo. Por último, uno de los cambios más relevantes es en torno al procedimiento de nulidad y caducidad. Se regula, adecuándolo a lo establecido en cuanto a marcas de la Unión Europea, la necesidad de establecer un procedimiento administrativo de solicitud de nulidad y caducidad, estableciendo como competente a la OEPM para conocer estos procedimientos.

La reforma de la ley de marcas genera algunas ha sido tramitada en un contexto de urgencia que no ha favorecido la reflexión pausada en relación con algunos extremos que suscita la reforma. La tramitación para la transposición de la Directiva 2015/2436, comienza con su primer borrador en 2016. En el plan inicial de tramitación, se pensaba en poner una *vacatio legis* de manera que entrasen en vigor tanto la reforma de la ley 17/2001, como su desarrollo reglamentario al mismo tiempo. Dicha transposición se pretendía realizar a través del procedimiento legislativo ordinario. Fruto de la inestabilidad política, como se ha comentado, el poder legislativo decidió realizar la transposición mediante un Real-Decreto Ley *ómnibus*, en el que también se regulaban diferentes materias, ante la previsión de posible multa por incumplimiento del plazo de transposición de la Directiva. Esta reforma por Real Decreto-ley, ya convalidado, iba a ser objeto de tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que no ha sido

posible como consecuencia de la disolución de las Cámaras el pasado mes de marzo de 2019.

Por tanto, se puede observar cómo fruto de esta inestabilidad política, se ha realizado una reforma de la ley de marcas, en la que algunos aspectos que suscita la reforma no han podido abordarse, mientras que otros se han dejado a un desarrollo reglamentario posterior (actualmente en tramitación).

Uno de los puntos de mayor conflicto de esta reforma de la ley de marcas surge de la competencia de la jurisdicción contenciosa-administrativa para conocer de los recursos contra las resoluciones de la OEPM. Como se ha comentado en el capítulo 4, esta decisión no parece estar acorde con los principios de economía y seguridad jurídica. Analizando los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social, resulta llamativa esta decisión al ir en contra de lo establecido como recomendación en sendos dictámenes sobre la necesidad de que sea la jurisdicción civil la competente para conocer de estos recursos contra las resoluciones, en base a la seguridad y economía jurídica, y en materia de conocimiento de la materia por parte de los tribunales civiles. Esta decisión generaría una dualidad de jurisdicciones en diferentes fases del proceso sobre la misma cuestión.

6. Bibliografía

Obras doctrinales

Fernández-Novoa, C., *Manual de la Propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2015, p.p 501-859.

Legislación

Directiva 2006/114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa

Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Instrumento de Ratificación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. *BOE núm. 65. de 16 de marzo de 1979, pág. 6559 a 6562*

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001.*

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. «*BOE*» núm. 177, de 25/07/2015.

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. *BOE de 12 de Noviembre de 1988*

Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. *BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.*

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *BOE núm 167, de 12 de julio de 2002*

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento

(UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431

Normas no vinculantes

Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Dictamen 956/2018, de anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Aprobado 29 de noviembre de 2018.*

EUIPO, Directrices de Oposición: Prueba de uso, Parte 6. 2004

Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, *Trademarks: invalidation*. 14/01/2019.

Disponible en: <https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-invalidiation/trade-marks-invalidiation> última consulta: 20/03/2019)

Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas.

Artículos de revistas

Cabecerans, C., “El paquete de reforma del sistema europeo de marcas, ¿cambios nuevos o no tan nuevos?” en *Actualidad Jurídica Aranzadi* num 918/2016 parte Comentario. Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2016.

Domínguez García, M., “Directiva (ue) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas” en Universidad de Salamanca. *Ars Iuris Salmanticensis*. Vol. 4. Salamanca, 2016, p.p. 309-315.

Lema, S., “Nuevo concepto de marca. Especial referencia a las marcas olfativas” en *Revista Aranzadi Doctrinal* num. 9/2017 parte Estudios. Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2017.

Uría Menéndez, “Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas” Circular de Propiedad Industrial y tecnología. Madrid, 2019.

Documentos de investigación

EUIPO, “Cambios que entrarán en vigor a partir del 1 de Octubre de 2017”, *Apartado de preguntas frecuentes*. (disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/eu-trade-mark-regulation-faqs-2017> última consulta: 19/03/2019)

OEPM, “Aplicación de la Directiva de la Unión Europea a la Legislación Española” *OEPM*. (disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias última consulta: 15/03/2019)

OEPM, “La OEPM en cifras: 2017”, *OEPM en cifras informe anual*. (Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2017.pdf última consulta: 15/03/2019)

Bases de datos

CHRISTIAN LOUBOUTIN, “Marca Registrada de la Unión Europea N° 008845539”, *EUIPO e-search plus database*. Registrada 10/05/2016. (Disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008845539> última consulta: 20/03/2019)

METRO GOLDWYN MAYER, “Marca Registrada de la Unión Europea N° 005170113”, *EUIPO e-search plus database*. Registrada 04/03/2008. (Disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113> última consulta: 20/03/2019)

NESTE OIL, “Marca Registrada de la Unión Europea N° 006822118”, *EUIPO e-search plus database*. Registrada 04/12/2008. (Disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006822118> última consulta: 20/03/2019)

Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 1 de marzo de 2018, en el asunto T-629/16, obtenido de InfoCuria- Jurisprudencia del TJUE.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2015, en el asunto C-125/14, obtenido de InfoCuria- Jurisprudencia del TJUE.

Seminarios y conferencias

REDONDO, I. & BARBERO, J.L., “Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas” OEPM. 26 de febrero de 2019, Madrid.

Referencias web

OEPM, “*El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de la directiva en materia de marcas*” Nota informativa, OEPM, 3 de enero de 2019. (Disponible en:

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_01_03_Consejo_Ministros_RD_L23_2018marcas.html?accesoInterno=true última consulta: 10/03/2019)

Ponencias

Gimeno, L., “*La reforma del sistema europeo de marcas: el nuevo reglamento y su implementación*” V Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual Fide, Madrid, 30-31 de marzo 2018. (Disponible en: https://www.fidefundacion.es/La-reforma-del-sistema-europeo-de-marcas-el-nuevo-Reglamento-y-su-implementacion_a523.html última consulta: 07/03/2019)

Anexo

Anexo I. Marcas de posición

Por ejemplo, la empresa de zapatos altos de mujer Christian Louboutin, registró el color rojo en la suela de sus zapatos altos¹²⁴. En esta marca de posición. Se reivindica la posición del color rojo en la suela de los zapatos altos de mujer.



Fuente: Base de datos EUIPO

Anexo II. Marcas tridimensionales

Aunque haya sido regulado de manera novedosa, el registro de estas marcas tridimensionales de configuración de un establecimiento realmente ya había sido registrado anteriormente, como se puede ver en el registro de la marca de la Unión Europea Neste Oil, registrada el 4 de diciembre de 2008, en el cual se registraba la configuración del establecimiento de venta de combustible¹²⁵.

¹²⁴ CHRISTIAN LOUBOUTIN, “Marca Registrada de la Unión Europea N° 008845539”, *EUIPO e-search plus database*. Registrada 10/05/2016. (Disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008845539> última consulta: 20/03/2019)

¹²⁵ NESTE OIL, “Marca Registrada de la Unión Europea N° 006822118”, *EUIPO e-search plus database*. Registrada 04/12/2008. (Disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006822118> última consulta: 20/03/2019)



Fuente: Base de datos EUIPO

Anexo III. Marcas de movimiento

Por ejemplo, Metro Goldwyn Mayer registró el rugido del león característico de la introducción en todas sus películas¹²⁶.



Fuente: Base de datos EUIPO

¹²⁶ METRO GOLDWYN MAYER, “Marca Registrada de la Unión Europea N° 005170113”, *EUIPO e-search plus database*. Registrada 04/03/2008. (Disponible en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113> última consulta: 20/03/2019)

Anexo IV. Marcas renombradas y notorias

En cuanto a las marcas renombradas y notorias, se ratifica lo dictaminado en la Sentencia del Tribunal de Justicia Europea en el caso *Iron & Smith kft/Unilever*, estableciendo que, aunque la marca no sea objeto de uso en un país concreto de la Unión Europea, si es suficientemente conocida en dicho país, se podrá probar dicho renombre y otorgar la protección reforzada en ese país¹²⁷.

Por otro lado, se exige que el uso de la marca posterior deba ser realizado sin justa causa con el objetivo de querer obtener una ventaja desleal mediante el aprovechamiento de la fama ajena o si dicho uso pudiera ser perjudicial para el carácter distintivo de la marca. Es decir, si se diluye el carácter distintivo de la marca, o si existe una degradación del renombre de dicha marca con el uso de la nueva marca posterior. El Tribunal General de la Unión Europea sentó jurisprudencia en el asunto T-629/16, por el aprovechamiento de *Shoe Branding* del renombre y la fama de la marca *Adidas*¹²⁸.



Fuente: Base de datos Curia

¹²⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2015, en el asunto C-125/14, obtenido de InfoCuria- Jurisprudencia del TJUE.

¹²⁸ Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 1 de marzo de 2018, en el asunto T-629/16, obtenido de InfoCuria- Jurisprudencia del TJUE.