

[Reglamento \(UE\) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea
\[DOUE L 154, de 16-VI-2017\]](#)

MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El texto legal objeto de esta breve crónica, pertinente a los efectos del Espacio Económico Europeo (EEE), codifica las sucesivas reformas operadas en la anterior versión codificada de la materia. En especial, la última modificación del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria realizada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, de 16 de diciembre de 2015, modificando también el Reglamento (CE) 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se crea la marca comunitaria y que, en cumplimiento de la delegación normativa al efecto, ha sido sustituido por el Reglamento 2017/1431 (UE), de la Comisión, de 18 de mayo de 2017.

El nuevo texto, como el anterior, se inscribe en el marco general de la reforma del arsenal normativo comunitario en materia de propiedad industrial, de especial incidencia en el funcionamiento del mercado interior único en cuanto límite excepcional a la libre circulación de mercancías en calidad de principio de rango constitucional-económico ex art. 3.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y arts. 26 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en la medida en que el derecho de marca confiere a su titular un monopolio legal de explotación del signo o signos constitutivos de la marca moderado por la doctrina científica y jurisprudencial del «agotamiento» del derecho de marca, desde hace tiempo legalmente asumida a nivel nacional y comunitario.

Las razones de política jurídica de la reforma residen en la necesidad de una puesta al día de determinados aspectos de régimen, tanto materiales cuanto procedimentales, así como la homogeneidad de régimen entre las marcas nacionales y la marca unitaria en orden una solución justa y equilibrada basada en los principios de seguridad jurídica y del tráfico, de equidad, de transparencia y de eficiencia dentro de un contexto de coexistencia en el mercado único de los derechos de la propiedad industrial entre normas emanadas de fuentes de producción normativa diversas, en todo caso imprescindible para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior único. En otros términos, coordinar la cohabitación entre marcas nacionales de los Estados miembros, incluidas las marcas registradas internacionalmente con efecto en algún Estado miembro, y las marcas de la Unión, en ningún caso sustitución de las primeras

por las segundas, en consecuencia, recíproca permeabilidad. Ello pasa necesariamente por profundizar en la aproximación de los niveles de protección de las marcas. Además, el legislador europeo aprovecha la ocasión para la adaptación de las normas a las denominadas nuevas tecnologías, en particular *internet*.

El proceso genético sincrónico ha cristalizado en dos normas paralelas sustancialmente idénticas, de una parte, como fuente de armonización la 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, versión refundida, texto pertinente a efectos del EEE y de otra el Reglamento objeto de la presente crónica como derecho uniforme. Aunque en el plano de las fuentes del Derecho comunitario técnicamente no se trate de una armonización, como resultado del proceso se ha producido una aproximación entre ambas.

La fundamentación constitucional (título competencial) de la norma cambia en cuanto ya no se ubica en la cláusula general de poder adicional o poderes implícitos de la UE de cara a la implantación y correcto funcionamiento del mercado interior único ex art. 352 TFUE, sino en la atribución explícita de competencias a la UE en materia de creación de títulos uniformes en materia de propiedad intelectual en sentido amplio ex art. 118 TFUE. En congruencia, como competencia compartida ex art. 4, número 2, letra a) TFUE el Reglamento respeta los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad del art. 5.3 TUE.

2. NOVEDADES MATERIALES O DE FONDO MÁS RELEVANTES DE LA REFORMA

En cuanto texto de ordenación sistemática y de complitud de tan complejo material normativo, su contenido con respecto a las novedades en la materia, aunque cambiando la numeración, no supone más que una transcripción literal del contenido de articulado del derogado Reglamento 2015/1424, contexto en el cual me voy a referir sumariamente a las modificaciones producidas en los aspectos materiales o de fondo incorporados por la última reforma de 2015 que han sido objeto de codificación, limitándome a una mera mención de aquellos procedimentales.

2.1. *Adaptación terminológica a la nueva realidad jurídica*

El legislador europeo realiza una imprescindible adaptación terminológica a la ontología jurídica de la UE como consecuencia de la atribución de personalidad jurídica ex art. 47 TUE, de ahí que la marca comunitaria y los tribunales de marcas comunitarias pasen respectivamente a denominarse marca de la Unión Europea y Tribunal

de marcas de la Unión Europea ex art. 1 e igual sucede, entre otras, con las marcas colectivas, así como se crea la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE), que sustituye a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) ex art. 2.

2.2. Ampliación de ámbito material del concepto de marca

En el art. 4 se elimina la mención de la susceptibilidad de representación gráfica del signo como elemento esencial del concepto de marca. En consecuencia, la noción de marca de la UE se erige sobre la base de dos trazos de caracterización, la aptitud distintiva del signo que, como es sabido, requiere la penetrabilidad por cualquiera de los sentidos y la retenibilidad intelectual o mental objetiva y duradera; y la susceptibilidad de representación en el registro por cualquier medio o soporte, literalmente «que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular». De manera que la representación no se limita al medio gráfico, sino que puede comprender cualquier medio que produzca tales efectos a la luz de la evolución de la ciencia y de la técnica, en especial de las denominadas nuevas tecnologías. Ello reavivará el debate sobre si los signos gustativos, táctiles y, muy en especial, los olfativos son susceptibles de constituir una marca, siempre que exista el medio técnico adecuado para la incorporación de la percepción sensorial en cuestión.

2.3. Reforzamiento de la seguridad jurídica, de la seguridad del tráfico y de la equidad en materia de prohibiciones de registro con trascendencia sede de oposición, de nulidad y de caducidad, así como de contenido de la posición jurídica del titular de la marca

Las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, en especial las denominaciones tradicionales de vinos, se asimilan a las marcas a efectos de protección, en los términos del art. 7.1, letras j), k) y l) como prohibición de registro absoluta, y del art. 8.6, como prohibición relativa, este último en relación con el art. 60.1 letra d).

En aras de la seguridad jurídica y del tráfico el derecho de marca se confiere a su titular sin perjuicio de derechos de terceros adquiridos antes de la fecha de la solicitud o de prioridad, predominando la función distintiva de productos o servicios ex art. 9.2. En consecuencia, las prohibiciones de uso se circunscriben como principio a la función esencial de las marcas como indicadoras del origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, la utilización por tercero del signo, en todo o en parte, como nombre comercial es motivo de oposición y constitutivo de violación derivado del *ius prohibendi* del art. 9.3, letra d).

Como prohibición de uso diferente del distintivo de productos o servicios, se incorpora al elenco la utilización desleal por tercero del signo en la publicidad comparativa ex art. 9.3, letra f), en transgresión de la Directiva 2006/114 CE, supuesto impropio de uso diverso más propio del Derecho del mercado como ilícito de deslealtad, generalmente como acto de aprovechamiento o de denigración del *goodwill* de la marca, que de una norma de atribución del derecho real de marca. Como uso diverso se echa de menos una referencia expresa al supuesto de utilización por tercero de una marca como nombre de dominio en las páginas *webs de internet*.

En general, con una impronta tutelar preventiva del titular, este dispone del derecho de oposición a los actos preparatorios y así evitar la realización del riesgo de falsificación, como usurpación de su derecho sobre signo, en los términos del art. 10. Y, en particular, en orden a la protección contra la piratería industrial y comercial como exigencia del art. v del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se incorpora ex art. 9.4 el derecho del titular a impedir la entrada de mercancías en tránsito, incluidos los embalajes, procedentes de terceros Estados, mediando una presunta usurpación del signo mediante la colocación de marca idéntica a la registrada en toda su conformación o en los elementos esenciales. Se condiciona definitivamente a que, en el correspondiente procedimiento por violación de marca, el declarante o el titular de las mercancías no prueben que el titular de la marca registrada usurpada no goza de *ius prohibendi* a la comercialización de las mercancías en causa en el Estado de destino final. Ello en los términos contenidos en el Reglamento UE 608/2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de la propiedad intelectual. La exclusión del ámbito tutelar de los signos similares responde a la evitación de obstrucciones desproporcionadas al tránsito de mercancías en general y de los medicamentos genéricos en particular, a la vista de la inevitable similitud entre marcas que puede provocar la Denominación Común Internacional (DCI) de los principios activos de los fármacos.

En cuanto a los límites del derecho de marca, el titular no podrá prohibir la utilización del signo por tercero, siempre que dicho uso no constituya un ilícito de deslealtad, bien con una finalidad distintiva, supuesto de uso por tercero de su propio nombre, aunque solo nombres personales de personas físicas, quedando pues excluidas las denominaciones sociales ex art. 14.1, letra a), o el supuesto de uso de signos o indicaciones carentes de aptitud distintiva en abstracto (genéricos y descriptivos) ex art. 14.1, letra b), bien con una finalidad diferente, supuestos de utilización para designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca o hacer referencia a los mismos, como puede ser la utilización de la marca en la promoción y reventa por parte de los adquirentes de productos auténticos del titular de la marca puestos en el mercado por este o por un tercero con su autorización («agotamiento del derecho de marca»), incluido el uso del signo con fines de expresión artística ex art. 14.1, letra c).

El art. 16 establece la protección del titular de una marca registrada posterior en los procesos de violación de marca. En efecto, en las acciones por violación el titular de una marca de la UE registrada anterior no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión o de marca nacional de registro posterior si estas no pudieran declararse nulas. En estos casos el titular de la marca registrada posterior no podrá prohibir la utilización de la marca de la UE registrada anterior en las acciones por violación que eventualmente ejerza.

Se requiere una designación clara y precisa en la solicitud de registro de los productos o servicios específicos para los que el solicitante pida la inscripción de manera que permita una correcta clasificación obligatoria de acuerdo con el Arreglo de Niza en exigencia de la seguridad jurídica y del tráfico, dada la trascendencia en sede de acotación del ámbito de protección objetiva de la marca sobre la base del principio de especialidad o, en su caso, de generalidad y de una buena gestión del Registro. En cuanto a los términos genéricos se han de interpretar en sentido estricto entendiéndose que se circunscriben a aquellos productos o servicios que claramente se comprendan en el tenor literal del término usado, todo ello en los términos del art. 33.

De acuerdo con el art. 39, número 4, en el supuesto de solicitud de registro de una marca de la UE mediando reivindicación de antigüedad de una marca anterior registrada, nacional o internacional con efectos en el Estado miembro concernido, la antigüedad se extinguirá cuando dicha marca se declare nula o si se declara caducada siempre que la declaración de caducidad produzca efectos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de la marca de la UE. En otro orden de cosas el art. 60.1 prevé que en caso de solicitud de nulidad relativa de una marca anterior las causas de nulidad deberán cumplirse en la fecha de solicitud o, en su caso, en la fecha de prioridad de la marca de la UE (apreciación *ex tunc*).

En materia de la obligación de uso, en evitación de la caducidad de la marca, la utilización del signo en una configuración diferente en algún elemento de manera que no altere en conjunto el carácter distintivo del signo registrado se considera uso, se encuentre o «no registrado», el signo en tal configuración ex art. 18.1, letra a).

Por último, en materia de clases de marcas se incorporan las marcas de certificación de garantía como subclase de las marcas colectivas, estableciéndose sus peculiaridades de régimen jurídico ex arts. 83-93, en especial registro, uso, reglamentación, nulidad y caducidad.

3. MENCIÓN DE LOS ASPECTOS ORGÁNICOS Y PROCEDIMENTALES Y OTROS ASPECTOS OBJETO DE REFORMA

En aras de la seguridad jurídica, de la agilización, de la eficiencia y de la transparencia se produce la reforma de determinados aspectos en materia de procedimientos

administrativos de registro del signo y eventuales avatares biológico-jurídicos del derecho de marca, en especial procedimientos de inscripción de licencias y otros derechos plenos, limitados y garantía, así como en materia de renuncia, nulidad y caducidad del signo. Se contiene, además, la regulación de la estructura orgánica, las funciones y los aspectos presupuestarios, entre otros, de la OPIUE, en un marco de cooperación administrativa entre esta y las Oficinas nacionales en orden a una generalización uniforme, en particular de prácticas y mecanismos en materia de examen y registro de marcas, preocupándose especialmente el legislador comunitario por la protección de datos. Se prevé, además, la mediación como procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en la materia.

En cumplimiento de la delegación de poderes de ejecución y desarrollo normativos de determinados aspectos, en especial procedimentales, orgánicos y financieros (ex 63 y 63 *bis* del Reglamento de 2015, art. 208 en la versión codificada, en relación con los arts. 290 y 291 TFUE), se ha promulgado el ya citado Reglamento delegado 2017/1431 (UE) de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, cuya vigencia subsiste en derogación del anterior Reglamento (CE) 2868/1995.

Por último, se deroga el Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria y se sustituye por el comentado Reglamento que ya ha entrado en vigor al haber transcurrido más de veinte días desde la fecha de publicación en el *DOUE* ex arts. 211 y 212, respectivamente.

Manuel Antonio DOMÍNGUEZ GARCÍA
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
manuel.antonio@usal.es