

**Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio
[BOE n.º 103, de 30-IV-2019]**

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS

El Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. La modificación tiene por objeto la adaptación del citado Reglamento a los cambios, algunos de ellos de gran calado, introducidos en la Ley 17/2001, de Marcas, por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de 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.

El Real Decreto 306/2019 se estructura en un artículo único que contiene modificaciones a numerosos artículos del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas; incorpora otros *ex novo*, y recoge un nuevo Título IX para dar cabida a las cuestiones sobre el procedimiento de declaración de nulidad y caducidad de las marcas por parte de la OEPM, de acuerdo con las nuevas competencias atribuidas al efecto a la Oficina y recogidas en el Título VI de la Ley 17/2001, de Marcas.

Un primer grupo de modificaciones del Reglamento responde a las exigencias de adaptación a las modificaciones de la Ley 17/2001, de Marcas, en materia de solicitud, legitimación y cuestiones procedimentales generales. En esta línea, y por lo que se refiere a los requisitos de la solicitud de registro, el Reglamento queda modificado para adaptarlo a las exigencias sobre los extremos (ahora más detallados) que deben constar en la solicitud, a los medios de notificación del solicitante cuando actúe por sí mismo (art. 1.1) y a los cambios en la regulación de la legitimación del solicitante (art. 10). También se han incorporado al Reglamento modificaciones para el caso en que se reivindique una prioridad unionista (art. 6) contemplándose, además, la posibilidad de incluir en la solicitud de marca una reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso del signo solicitado (art. 1.3, introducido *ex novo*).

Además, el Reglamento recoge la nueva denominación *marca de la Unión Europea* (antes marca comunitaria) y Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), antes Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

En lo referente a las disposiciones generales sobre los procedimientos, se modifica también la regulación de la representación, las comunicaciones de los interesados y las normas referentes a la conservación de los expedientes para adaptarlas a los dictados de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 50 y 56).

Junto a las anteriormente reseñadas, el Reglamento contiene otras modificaciones de calado que se corresponden con novedades sustantivas incorporadas al Derecho español de Marcas como consecuencia de la adaptación a la Directiva 2015/2436. Son las siguientes:

1. El Reglamento, en coherencia con el art. 4 b) LM, ha suprimido la exigencia de representación gráfica del signo cuyo registro como marca se solicita. La nueva exigencia de que la representación de dicho signo sea suficiente y pueda llevarse a cabo a través de la tecnología generalmente disponible (art. 2.1) se aborda en el art 2.3 del Reglamento con una nueva regulación de tipos de marcas en función de la naturaleza del signo (denominativas, figurativas, tridimensionales, marcas de posición, marca de patrón, marca de color, marca sonora, marca de movimiento y marca multimedia), indicándose en cada caso formas de representación que se consideran adecuadas de acuerdo con la tecnología generalmente disponible (imágenes generadas por ordenador, archivos de audio, código de color reconocido, archivo de vídeo). Se trata de una relación abierta que no excluye otros tipos de marcas ni otras formas de representación (art. 2.4), aunque, en este último caso, la representación signo propuesta por el solicitante ha de cumplir la exigencia de que esta sea una representación suficiente a los efectos del art. 2.1 del Reglamento, es decir, que pueda *reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.*

2. El Reglamento detalla en el nuevo art. 3 la forma en la que deben delimitarse en la solicitud los *productos o servicios a que se refiere la marca* a efectos de delimitar su alcance con claridad y precisión y poder fijar, sobre esa única base, el alcance de la protección conferida.

Partiendo de que la solicitud ha de adecuarse, en la relación de productos o servicios indicados, al *Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957*, la citada disposición reproduce los criterios o reglas de delimitación establecidos por el art. 39 de la Directiva 2015/2436; advierte del rechazo de solicitudes con indicaciones o términos poco claros o imprecisos; establece la interpretación literal de los términos (incluidos los títulos del nomenclátor internacional) para delimitar los productos o servicios incluidos en ellos, y reitera la regla básica de que los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por pertenecer a la misma clase del nomenclátor internacional ni distintos entre sí por figurar en clases distintas.

3. Las importantes novedades introducidas en la *Ley 17/2001, de Marcas*, en materia del procedimiento de oposición que puede seguir a la publicación de la

solicitud se corresponden en el art. 17 del Reglamento con una regulación detallada y nueva de distintos aspectos: la posición jurídica de la que se deduce la legitimación del oponente; los datos que han de figurar en el escrito de oposición (particularmente en el de que se base en una prohibición relativa de registro y el motivo de su presentación). Además, si el oponente es licenciatarario o una persona autorizada para ejercer un derecho anterior, el escrito de oposición ha de incorporar la acreditación para presentar la oposición (art. 17.4).

4. También en el marco del procedimiento de oposición se incorpora al Reglamento un nuevo art. 21 *bis* que desarrolla la posibilidad del solicitante, incorporada en la modificación de la Ley 17/2001, de exigir al oponente la prueba de uso de la marca anterior en la que este último basa su oposición al registro de la posterior.

La nueva regulación reglamentaria exige en el art. 21 *bis* 1 que la solicitud de la prueba de uso conste en documento separado y de forma expresa e incondicional. Igualmente, el art. 21 *bis* 2 y 3 del Reglamento prevén el traslado de la petición al oponente para que presente la correspondiente prueba de uso regulando el plazo para ello (1 mes) y los extremos sobre su contenido de acuerdo con la práctica ya consolidada en el ámbito de la marca de la UE (lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso). También dispone de los medios de prueba que pueden utilizarse, que el art. 21 *bis* 4 del Reglamento limita a la presentación de *documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes*.

Los aspectos sustantivos de la regulación de la prueba de uso recogidos en el art. 21 *bis* del Reglamento se declaran también de aplicación a la prueba de uso en el marco de los procedimientos de declaración de nulidad y caducidad en los que resulte competente la OEPM con fundamento en los arts. 51 y ss. LM.

5. El Reglamento contiene, como novedad fundamental, un nuevo *Título IX* que regula el procedimiento para la declaración de nulidad y caducidad de la marca por la OEPM de acuerdo con la competencia reconocida a estos fines en la *Ley 17/2001*. Estas disposiciones tienen una entrada en vigor diferida hasta el 14 de enero de 2023. Su regulación (arts. 58 a 63) se refiere a los requisitos de la solicitud de nulidad (art. 58), a la fundamentación de la solicitud con indicación de los extremos que han de ser probados por el solicitante en función de la causa alegada (art. 60), al desarrollo del procedimiento una vez admitida la solicitud (art. 61), a la suspensión y sobreseimiento de solicitudes (art. 62) y a la prueba de uso (art. 63). En el caso del procedimiento de nulidad, el titular de la marca impugnada puede exigir del solicitante de la nulidad que acredite el uso de la marca en la que basa la solicitud de nulidad. Si se trata de un procedimiento de declaración de caducidad basada en la falta de uso, la prueba de uso, que solicita la propia Oficina, corresponde al titular de la marca impugnada cuya caducidad se pretende que sea declarada. El régimen jurídico de la prueba de uso, como

ya se ha indicado anteriormente, queda parcialmente remitido a la regulación de esta prueba en el procedimiento de oposición recogida en el art. 21 *bis* del Reglamento.

6. Por último, y como novedad igualmente destacable, el nuevo apartado 4 del art. 26 del Reglamento establece que el pago de la tasa de renovación de la marca se considerará como una solicitud de renovación total de la marca si ese pago se realiza electrónicamente antes de los seis meses anteriores a la expiración del registro y no se incorporan cambios en el titular registral ni en los demás datos registrales de la marca.

Pilar MARTÍN ARESTI
Catedrática de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
pimar@usal.es