

## La Marca de la Unión

Durante la Semana Santa entró en vigor el nuevo reglamento europeo de marca comunitaria -REGLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2015<sup>1</sup>-, más bien, de lo que a partir de ahora, se denominará Marca de la Unión. Así mismo, dicho reglamento también modifica la denominación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior -OAMI-, pasando a denominarse Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

El presente artículo, simplemente, pretende “mostrar”, de una manera esquemática debido al reducido espacio que se dispone, las principales novedades que el nuevo reglamento introduce, destacando, principalmente, las novedades afectas a múltiples extremos: Desde la modificación de escoger tres clases distintas bajo el mismo precio de tasa -900 € electrónicamente- hasta la supresión del requisito de representación gráfica para definir la marca de la Unión, pasando por el nuevo procedimiento de mediación de resolución de conflictos e incluyéndose novedades en los motivos de denegación -absolutos y relativos.-

- Iniciamos el recorrido por la modificación en relación a la solicitud de la marca de la Unión y las tasas afectas a la misma. La solicitud electrónica de una marca de la Unión tendrá una tasa de 850 € que solamente englobará una clase. Para el caso que la solicitud abarque una clase adicional la tasa aumentará en 50 €, es decir, por la tasa anterior -900 €- se podrá solicitar una marca que abarque dos clases, debiendo abonar 150 € adicionales a partir de la tercera clase y sucesivas. El mismo precio descrito se aplicará a las renovaciones. Entre otras tasas modificadas e incluidas, destacan la tasa por el examen de la solicitud de caducidad o de nulidad -630 €-; tasas de recurso -720 €-; tasa de transformación de una marca de la Unión registrada -200 €-; y la tasa de oposición -320 €-. El reglamento incorpora las búsquedas antes de solicitar el registro, estableciéndose como tasa 12 €, la cual se multiplicará por cada número de oficinas centrales de propiedad intelectual respecto a la cual se pretenda efectuar la búsqueda previa. La solicitud de registro de una marca de la Unión solamente se presentará ante la Oficina. Así mismo, se mantiene las personas que pueden ser representantes, modificando exclusivamente el término “Estado miembro” por “Estado miembro del Espacio Económico Europeo.”
- Los titulares de marcas solicitadas antes del 22 de junio de 2012 disponen hasta el 24 de septiembre del 2016 para ampliar los productos y servicios en los que se encuentren registrado en aras a ampliar el tenor literal genérico de la clase en que se encuentren registrados.
- El reglamento amplía la permisibilidad a que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
- Amplia el supuesto de violación de marca cuando el signo se utilice como nombre comercial o designación similar siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios. De igual forma, el titular de una marca podrá prohibir a un tercero utilizar un determinado signo en publicidad comparativa, cuando tal publicidad sea contraria a lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CE.

- Se añaden dos nuevos motivos de denegación absolutos: las especialidades tradicionales garantizadas y las marcas que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior registrada y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas. Se añaden, igualmente, dos nuevos motivos de denegación relativos que permiten la posibilidad de oposición en relación a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas. De igual forma, se suprime el término *“mara notoriamente conocida”* por *“marca que gozara de renombre”* para el supuesto de oposición basado en motivos relativos.
- Se establece la obligación de la Oficina de informar al titular de la Marca de la Unión con una antelación de, al menos, seis meses respecto a la renovación del título. Sin embargo dicha información no es obligatoria. Se permite solicitar la renovación y pagar la tasa correspondiente durante los seis meses siguientes, siempre pago de una tasa de demora.
- Se elimina la posibilidad de oposición por caducidad por tolerancia contempladas en el artículo 54 dejándose exclusivamente la nulidad. Respecto a la solicitud de caducidad o nulidad se elimina el término *“al menos cinco años”* por el término *“por lo menos cinco años.”*
- Se modifica el artículo 60 respecto al plazo y forma del recurso, debiendo interponerse aquel por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución. Se crea el denominado Tribunal General como tribunal competente para resolver las resoluciones impugnadas de las salas de recurso.
- En cuanto a las marcas de certificación, el solicitante está obligado a presentar un reglamento de uso de dicha marca en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación. Por otra parte, se determinarán los importes de los gastos que se habrán de abonar, incluidos los anticipos, en lo que respecta a las costas de la instrucción. Se establece la figura del director ejecutivo que entre sus principales funciones es ser el representante legal de la Oficina y, entre sus funciones las establecidas en el artículo 128.
- Se sustituye el artículo 87 referente al registro de marcas comunitarias por un artículo mucho más amplio en el que se insertan las indicaciones que se recogerán en el mismo. De igual forma, se especifican las finalidades de los datos personales que pudieren contenerse: *a) la administración de las solicitudes o registros descritos en el presente Reglamento y en los actos que se adopten en virtud del mismo; b) el mantenimiento de un registro público para su consulta y para información de las autoridades públicas y los operadores económicos, a fin de que puedan ejercer los derechos que les confiere el presente Reglamento y tener conocimiento de la existencia de derechos anteriores de terceros, y c) la elaboración de informes y estadísticas que permitan a la Oficina optimizar sus operaciones y mejorar el funcionamiento del sistema.* De igual forma, se creará una base de datos, la cual estará conformada por datos personales de los solicitantes, los cuales no podrán hacerse públicos sin el consentimiento del interesado. Así mismo, se podrá acceder a las resoluciones y si constan datos personales se podrá solicitar la supresión de aquellos.
- Se añade el artículo 88 bis respecto a la conservación de los expedientes y la obligatoriedad de efectuar copias de seguridad no determinándose un plazo de destrucción. Dicha conservación será una función del director ejecutivo que, por lo que se deduce del artículo actuará como una especie de responsable de seguridad o de responsable de organización de dicha conservación.

- Se establece el cómputo de plazos, siendo el director ejecutivo quien determine los días en que la Oficina no estará operativa. Los plazos se establecerán por años, meses, semanas o días enteros. El cómputo se iniciará el día posterior a la fecha en la que se produzca el hecho de referencia. La duración de los plazos no será inferior a un mes ni superior a seis meses. Se amplía el plazo a un año en lo que respecta a la anulación o revocación establecido en el artículo 80. Se amplían los motivos de interrupción del procedimiento -artículo 82 bis- estableciendo un apartado concreto que encuadra los casos de fallecimiento o incapacidad o ante acciones emprendidas contra el patrimonio.
- Se sustituye y se regula la transparencia a través del artículo 123. Se amplía la regulación y la competencia de las salas de recurso y se establece la competencia para los asuntos de la denominada Gran Sala.
- En las acciones por violación y por intento de violación de una marca comunitaria, así como para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite, *la excepción de caducidad de la marca de la Unión, presentada por una vía que no sea la demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que la marca de la Unión puede caducar por falta de uso efectivo en el momento en que se interpuso la acción* -artículo 99.3.- Respecto a la presentación de demanda reconvencional por caducidad o nulidad *el Tribunal de la Unión no procederá a examinar dicha demanda de reconvención hasta que el interesado o el propio tribunal hayan comunicado a la Oficina la fecha de presentación de esa demanda [...] Si se hubiera presentado ya ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de la Unión con anterioridad a la interposición de la demanda de reconvención, la Oficina comunicará este hecho al tribunal, que suspenderá el procedimiento de conformidad con el artículo 104, apartado 1, hasta que la resolución sobre la solicitud adquiera carácter definitivo o se retire la solicitud* -artículo 100.-
- Se añade el denominando **CENTRO DE MEDIACIÓN** regulado expresamente en el artículo 137 bis teniendo como fin ser el órgano que permita resolver de forma amistosa los conflictos inter-parte previo pago de tasa. Dicha petición de mediación debe ser presentada de forma conjunta por las partes en conflicto. Destaca el apartado 4 *En caso de litigios sobre procedimientos en curso ante las divisiones de oposición, las divisiones de anulación o ante las salas de recurso de la Oficina, podrá presentarse una petición conjunta de mediación en cualquier momento posterior a una formulación de oposición, una solicitud de declaración de caducidad o de nulidad o un recurso contra resoluciones de las divisiones de oposición o de anulación.*
- En base a las modificaciones surtidas por el nuevo reglamento varía los artículos de los registros internacionales de marcas con la finalidad de poder adaptar aquel a las mismas exigencias que el resto de procedimientos de marcas de la Unión -Título XIII.-
- Se establecen tres artículos, los cuales contemplada la supresión de determinadas reglas del Reglamento (CE) No 2868/95 DE LA COMISIÓN de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria; se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95; y se establece tres fechas de entrada en vigor: siendo las principales el 23 de marzo y el 1 de octubre del 2017 -múltiples apartados del nuevo reglamento.-



Antes de finalizar el presente artículo y relacionado con el ámbito del mismo es obligatorio efectuar una mera referencia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero -Caso MASALTOS<sup>2</sup>- y la posibilidad de utilizar como palabras clave en los espacios publicitarios de buscadores –en este caso, Google- signos distintivos protegidos bajo derechos marcarios. Bajo mi punto de vista, destaca dos aspectos relevantes: el primero, los requisitos que han de cumplirse para poder efectuar enlaces patrocinados utilizando marcas registradas *“(i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica; (ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”. La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión”*; el segundo, la importancia de la marca denominativa, dado que la marca mixta o gráfica, parece que diluye el carácter distintivo de la protección, dado que el Tribunal Supremo expresamente declara que *“[...] las palabras clave no coinciden exactamente con las marcas registradas por Maherlo , porque tales marcas no son meramente denominativas, es decir, no se componen exclusivamente de los términos “masaltos” o “masaltos.com”, sino que son marcas mixtas, que combinan dichas palabras con una determinada apariencia gráfica [...]”*

**Efrén Santos Pascual**  
**Socio - Abogado TIC**  
**ICEF Consultores**  
**www.icefconsultores.com**  
**@efrensantos\_tic**  
**icefconsultores.blogspot.com.es**

---

<sup>1</sup>[https://euipe.europa.eu/tunnel-](https://euipe.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_es.pdf)

[web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/legal\\_reform/regulation\\_20152424\\_es.pdf](web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_es.pdf)

<sup>2</sup><http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&datasematch=TS&reference=7612467&links=masaltos&optimize=20160303&publicinterface=true>