
LA NUEVA LEY DE MARCAS EN ESPAÑA

El próximo 14 de enero de 2019, entrará en vigor la nueva Ley de Marcas en España. De las modificaciones que se introducen, resultan de especial interés las siguientes:

- Ampliación de la **legitimación** para solicitar el registro de una marca o de un nombre comercial a cualquier persona física o jurídica, con independencia de sus circunstancias.
- Es suficiente con que una marca sea susceptible de **representación**, sin la necesidad que la misma sea representada gráficamente, siempre y cuando sea clara y precisa.
- **Prohibición** que impide registrar marcas que consisten o reproducen la **denominación de una variedad vegetal**.
- Reforzamiento de la protección de las **denominaciones de origen e indicaciones geográficas**, pasando a ser también un motivo de denegación relativo, alegable en sede de oposición.
- Desaparición de la distinción entre marca notoria y marca renombrada, quedando como única categoría la del **renombre** en España o en la Unión Europea.
- En el procedimiento de oposición, a petición del solicitante, se introduce la **exigencia de uso** de los registros anteriores con más de cinco años de concesión en los que se basa la misma.
- Se confirma que el titular cuyo derecho de marca se vea lesionado por un tercero **podrá prohibir mediante una acción por infracción la utilización de la marca** de este tercero, a menos que los derechos del titular sean declarados caducados.
- Legitimación de los **licenciatarios exclusivos** para incoar la acción por violación de marca si, habiendo requerido al titular, éste no hubiera iniciado la acción.
- Para los casos de **renovación total de la marca**, el pago de la tasa podrá considerarse que constituye una solicitud de renovación.
- Las **tasas se han visto afectadas** en dos supuestos: 1) supresión de la tasa de recepción y transmisión de una Marca de la Unión Europea y 2) creación de una **tasa de 200.-€** por la presentación de una solicitud de nulidad o caducidad ante la OEPM.
- Ampliación de los medios de **defensa del titular de la marca frente a las falsificaciones** en tránsito aduanero, permitiéndoles detener los bienes (incluyendo sus embalajes), salvo que se demuestre que el referido titular no está facultado para impedir la utilización de su marca en el país de destino.
- La **indemnización por daños y perjuicios** podrá cuantificarse en base a los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca sin la violación, o, alternativamente, los que haya obtenido el infractor como consecuencia de la misma.

- Igualmente, la indemnización podrá fijarse en una **cantidad a tanto alzado** que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia.
- A partir del 14 de enero de 2023 podrá plantearse la **nulidad o caducidad de una marca ante la OEPM**. No obstante, vía reconvencional podrá solicitarse ante los Juzgados y Tribunales.
- No será causa de nulidad o caducidad la **falta de legitimación** para ser titular de una marca.
- La **prescripción por tolerancia** de una marca no afectará a las marcas de agente o representante.
- La solicitud de **nulidad en la OEPM o judicial impedirá** al mismo titular presentar una **nueva pretensión de nulidad** fundada en otro de sus derechos, si lo podría haber alegado antes.
- Los efectos de la caducidad de una marca se **retrotraen a la fecha de solicitud de caducidad** ante el órgano competente, sin perjuicio de que en la resolución administrativa o judicial se indique lo contrario.
- **Se considerará cosa juzgada** toda demanda reconvencional por nulidad o caducidad si la OEPM hubiera dictado ya una resolución sobre el mismo objeto, aplicándose lo mismo en el caso inverso.
- Se mantienen las competencias atribuidas al **Juzgado de Marcas Comunitarias** por la Ley 24/2015, de Patentes (acumulación de acciones, marcas UE/nacionales).
- Las modificaciones entrarán **en vigor el 14 de enero de 2019**, a excepción de la asunción de competencias por parte de la OEPM para decretar la nulidad y la caducidad de una marca, que se demora hasta el **año 2023**.

Josep Carbonell, socio
Departamento IP de Fieldfisher JAUSAS
josep.carbonell@fieldfisher.com