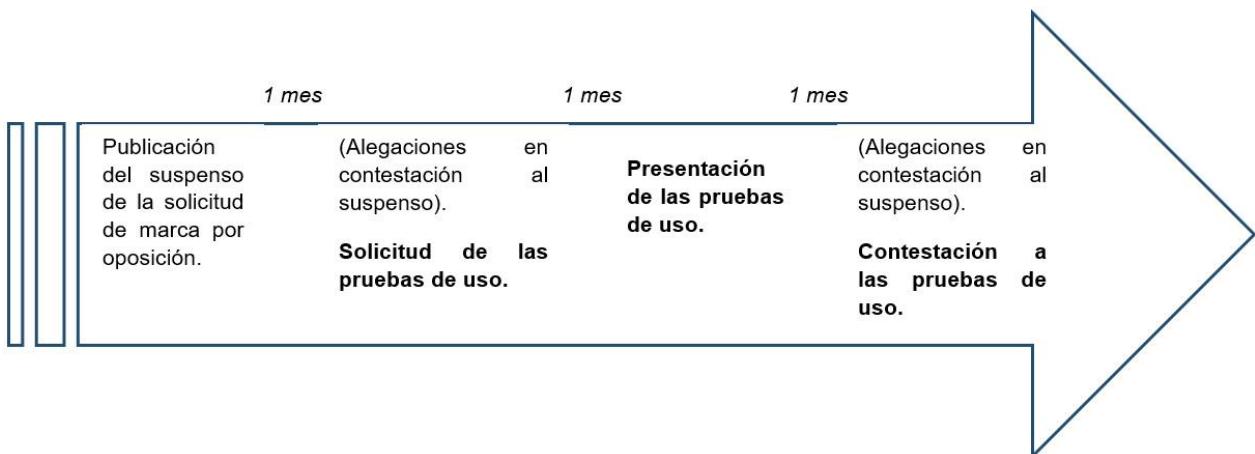

SE APRUEBA EL REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

Como recordarán, el pasado mes de enero de 2019 entró en vigor la modificación de la Ley de Marcas 17/2001 que incluía, entre otras, como novedad relevante la posibilidad de que en los procedimientos de oposición el solicitante pudiera requerir a la oponente la aportación de pruebas de uso de la marca en base a la que se formula oposición. Es ahora cuando el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que modifica el Reglamento para la ejecución de la modificación de la mencionada Ley de Marcas que entró en vigor el pasado 1 de mayo y viene a regular el procedimiento de oposición con las particularidades señaladas.

Desde el pasado 1 de mayo, una vez publicado el suspenso de la solicitud de marca por la presentación de oposición, el solicitante dispone de un mes para requerir pruebas de uso de las marcas con más de cinco años de antigüedad en las que el oponente base la oposición. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) dará traslado de esta solicitud al oponente para que en el plazo de un mes presente los documentos y elementos acreditativos de uso tales como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes. Finalmente, la OEPM trasladará la prueba presentada al solicitante a fin de que también dentro del plazo de un mes conteste a la documentación aportada de contrario.



En caso de que el oponente no consiga probar el uso real y efectivo de las marcas, la oposición será desestimada.

La novedad introducida en la modificación de la Ley de Marcas y ahora regulada mediante la modificación del Reglamento pretende evitar que marcas que no estén siendo utilizadas obstaculicen el registro de nuevas solicitudes, dinámica que refuerza el principio de uso obligatorio de las marcas. No obstante, la introducción de nuevos plazos para la presentación de la prueba de uso conllevará una ralentización del procedimiento de oposición.

Qué duda cabe que este cambio legislativo necesariamente debe conllevar cambios en la estrategia de protección de las marcas por cuanto aquellas respecto a las cuales no estamos en disposición de acreditar el uso en los términos exigidos en nuestra vigente Ley de Marcas no podrán ser utilizados para obstaculizar el acceso de nuevas solicitudes de marca.

March & Fieldfisher
marchtrademark@march-asociados.com