La reforma del derecho europeo de marcas (II): cambios en la regulación de la marca de la Unión Europea

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

El presente documento expone las principales novedades introducidas por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, en el Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea (antes marca comunitaria).

1. Preliminar

El segundo de los elementos de la reforma del sistema europeo de marcas, junto con la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 336, de 23 de diciembre del 2015), es el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DOUE L 341, de 24 de diciembre del 2015).

El Reglamento (UE) 2015/2424 ha entrado en vigor el 23 de marzo del 2016 (fecha en la que también lo ha hecho la actualización de la directrices relativas al examen) y ha sido objeto de una corrección de errores publi-

cada en el DOUE L 71/322, de 16 de marzo del 2015.

2. Cambios terminológicos y funciones de la Oficina

La primera de las novedades que conviene destacar es la introducción de una serie de cambios terminológicos que obedecen, sobre todo, a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y a la consiguiente desaparición de la Comunidad Europea. En consecuencia, ya no procede hablar de «marca comunitaria», sino de «marca de la Unión Europea». Y de manera paralela, los términos «Comunidad», «Comunidad Europea» y «Comunidades Europeas» se sustituyen por el de «Unión» y las referencias al «tribunal de marcas comunitarias» se sustituyen por «tribunal de marcas de la Unión Europea» o «tribunal de marcas de la Unión».

De igual modo, se procede a un cambio en la denominación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), que pasa a denominarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (o simplemente «Oficina» o «EUIPO», abreviatura de la denominación inglesa). Este cambio se justifica en los considerandos del reglamento

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

como una forma de «expresar mejor la realidad de la labor que realiza la Oficina».

De hecho, en el título XII se inserta una sección 1 *bis* rubricada «Funciones de la Oficina y cooperación para fomentar la convergencia», en la que se introduce un nuevo artículo 123 *ter* en el que se enumeran las funciones de la Oficina, que son las siguientes: *a*) administrar y promover el sistema de marcas de la Unión; *b*) administrar y promover el sistema de dibujos y modelos de la Unión establecido en el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre del 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios; *c*) promover la convergencia de prácticas y herramientas en el ámbito de las marcas y los dibujos y modelos, en cooperación con las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux; *d*) las funciones a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril del 2012, por el que se encomiendan a la Oficina funciones relacionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre otras, la de congregar a representantes de los sectores público y privado en el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual; *e*) las funciones encomendadas en virtud de la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre del 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas; *f*) la cooperación con las instituciones, autoridades, organismos, oficinas de la propiedad industrial, organizaciones internacionales y no gubernamentales en relación con las anteriores funciones, y *g*) la prestación de servicios de mediación con carácter voluntario, con el fin de ayudar a las partes a alcanzar un arreglo amistoso.

A este último respecto, es relevante la posibilidad, reconocida en el nuevo artículo 137 *bis*, de que la EUIPO establezca un centro de mediación (el «Centro»), de cuyos servicios podrá hacer uso cualquier persona física o jurídica de forma voluntaria, con el fin de resolver de forma amistosa las controversias en materia de marcas o diseño industrial de la Unión Europea de mutuo acuerdo. 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. Los procedimientos en cuestión se suspenderán y los plazos, con excepción del plazo para abonar las tasas aplicables, quedarán interrumpidos hasta la fecha en que se presente una petición conjunta de mediación. Los plazos se reanudarán a partir de la fecha en que lo haga el procedimiento. Se requerirá a las partes que nombren conjuntamente a un mediador de la lista elaborada por la Oficina y, en caso de que no lo hagan en el plazo de veinte días a partir del requerimiento, se considerará que la mediación ha fracasado.

En cuanto a los cambios terminológicos, también destaca la sustitución del término «presidente de la Oficina» por «director ejecutivo de la Oficina».

3. Signos que pueden constituir una marca de la Unión y prohibiciones de registro

3.1. De manera paralela a la Directiva (UE) 2015/2436, en el Reglamento (UE) 2015/2424 también se menciona expresamente la posibilidad de registrar como marca los sonidos (posibilidad implícita en la anterior normativa) y se elimina el requisito de la representación gráfica para pasar a disponer que los signos han de ser apropiados para ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea, «de manera que permita[n] a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular». Se admite así, por ejemplo, en el caso de marcas sonoras, la representación por un archivo de audio o, en el caso de marcas en movimiento, la representación por medio de un archivo de vídeo, como ya venía admitiendo la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

3.2. A efectos de garantizar que la normativa europea reguladora de las indicaciones

geográficas sea plenamente efectiva en los procesos de registros de marca europea, se da una nueva redacción a las letras *j* y *k* del artículo 7.1 del reglamento, según las cuales se denegará el registro de «*j*) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas; *k*) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos». Se efectúa, por tanto, una remisión a la normativa reguladora de las denominaciones e indicaciones geográficas, sin entrar en los detalles a los que se referían dichos apartados hasta el momento.

Asimismo, se incluye una nueva prohibición (art. 7.1, letra *l*) referente a las especialidades tradicionales garantizadas («las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas»). Y en materia de prohibiciones relativas se introduce un nuevo apartado 4 *bis* en el artículo 8 del reglamento, según el cual «mediando oposición de cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o una indicación geográfica, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho nacional que establecen la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas: *i*) se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o el derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca de la Unión o de la fecha de la

prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente, *ii*) la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior».

En materia de prohibiciones también es importante: *a*) la introducción —al igual que en la Directiva de Marcas— de la prohibición de registrar «las marcas que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, o que reproduzcan dicha denominación en sus elementos esenciales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas» (art. 7.1, letra *m*); *b*) la extensión de las prohibiciones que afectaban a las marcas tridimensionales, no sólo a los signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto, sino también a los compuestos por «otras características» (como puede ser, por ejemplo, el color o el sonido), prohibiendo el artículo 7.1e el registro como marca de «signos constituidos exclusivamente por: *i*) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, *ii*) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico, *iii*) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos»; *c*) la modificación de la redacción de la prohibición de registro de marcas que gozan de renombre (art. 8.5), aludiendo a marcas que gozan de renombre en lugar de a «marcas notoriamente conocidas» y a la obtención de «una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior» o al uso «perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre», en vez de referirse al aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad, o a su perjuicio.

4. Uso de la marca

En relación con el uso de la marca, se modifica el artículo 15.1, de modo que, tras reiterar que se entenderá usada cuando se haya utilizado con una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que aquélla se halle registrada, se aclara que esto será así con independencia de que la marca esté o no registrada con la forma con la que haya sido usada. Con este nuevo inciso se incorpora la jurisprudencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de octubre del 2012, asunto C-553/11, *Bernhard Rintisch y Klaus Eder*.

5. Principales cambios en el procedimiento

5.1. Recogiendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 19 de junio del 2012 en el caso C-307/10, *IP Translator*, la nueva redacción del artículo 28 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 dispone que la identificación de los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca se llevará a cabo «con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección requerido». De igual modo, se dispone que, cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que éstos abarcan todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o del término considerado. No deberá entenderse que tales términos o indicaciones engloban productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal. Asimismo, se recoge la regla, jurisprudencialmente reconocida en los Estados miembros, de que los productos y servicios no se considerarán similares entre sí por el hecho de figurar en la misma clase de la clasificación de Niza ni distintos entre sí por constar en distintas clases de dicha clasificación.

A estos efectos, también se introduce un régimen transitorio para las marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva regulación. Así, los titulares de marcas de la Unión solicitadas antes del 22 de junio del 2012 «que estén registradas respecto de un título íntegro de una clase de Niza» podrán declarar que su intención en la fecha de presentación de la solicitud era buscar protección para productos o servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la clase considerada, siempre que los productos o servicios así designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edición de la clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud. La declaración se presentará a la Oficina, a más tardar, el 24 de septiembre del 2016, e indicará de forma clara, precisa y específica los productos y servicios, aparte de los claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones del título de la clase a los que se extendía inicialmente la intención del titular.

En caso de que se modifique el registro, los derechos exclusivos conferidos por la marca de la Unión en virtud del artículo 9 no impedirán que un tercero siga utilizando la marca para productos o servicios siempre que tal uso: a) haya comenzado antes de que se modificara el registro, y b) no suponga una vulneración de los derechos del titular conforme al tenor literal del registro de los productos y servicios en aquel momento. Asimismo, la modificación de la lista de los productos o servicios registrados no concederá al titular de la marca de la Unión el derecho a oponerse o a solicitar la nulidad de una marca posterior siempre y cuando: a) la marca posterior ya esté en uso o ya se haya solicitado su registro para productos o servicios antes de que se modificara el registro, y b) el uso de la marca para dichos productos o servicios no haya vulnerado, o no hubiera vulnerado, los derechos del titular conforme

al tenor literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.

- 5.2. En relación con los temas de procedimiento también cabe destacar: *a)* la eliminación de la posibilidad de presentar las solicitudes en las oficinas nacionales (como explica el considerando 24, «habida cuenta de la gradual disminución y del insignificante número de solicitudes de marcas de la Unión presentadas a las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y a la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux»); *b)* el carácter opcional de las búsquedas previas por parte de la Oficina y de las oficinas nacionales; *c)* la revisión de las tasas, que ahora figuran como anexo al Reglamento 207/2009, instaurándose el sistema de «una tasa por clase» y reduciéndose las tasas de renovación, de oposición, cancelación y recurso (y fijándose también un sistema de compensación por parte de la UEIPO a las oficinas nacionales de los costes generados por la función que desempeñan a la hora de garantizar el buen funcionamiento del sistema de la marca de la Unión); *d)* la modificación del plazo de renovación de la marca, que se debe hacer antes de la fecha de expiración, y no hasta el último día del mes en cuyo transcurso termine el periodo de protección, como sucedía hasta el momento; *e)* las reivindicaciones de prioridad deberán presentarse ahora junto con la solicitud de marca de la Unión; *f)* ya no se admiten los *disclaimers* introducidos con el fin de evitar las objeciones por prohibiciones absolutas; *g)* la facultad de la Comisión para adoptar medidas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 207/2009 se adapta al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; *h)* el plazo para oponerse a los registros internacionales que designen a la Unión Europea pasa de ser de tres meses desde el sexto mes de su publicación a tres meses desde el primer mes desde la publicación.

6. El contenido del derecho y la marca europea como objeto de propiedad

En materia de contenido del derecho, la modificación del reglamento es paralela a la de la directiva, razón por la cual se remite en este punto a lo ya indicado en el primer documento de esta serie sobre la reforma del derecho europeo de marcas.

En relación con la marca como objeto de propiedad, se suprime el apartado 4 del artículo 17, que hasta el momento disponía que, si de los documentos que establecen la cesión de la marca se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión la marca podría inducir al público a error —en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales está registrada—, la Oficina denegaría la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario aceptase limitar el registro de la marca a productos o a servicios para los cuales no resultase engañosa.

Se prevé, asimismo, un procedimiento de inscripción de licencias y otros derechos en el Registro (art. 22 *bis*) y un procedimiento para la cancelación o modificación de la inscripción en el Registro de Licencias y otros Derechos (art.24 *bis*). Y, en relación con la cesión de una marca registrada a nombre de un agente (art. 18), se introduce expresamente la posibilidad de que la acción reivindicatoria o solicitud de cesión por parte del titular podrá presentarse: *a)* a la Oficina, en lugar de una solicitud de declaración de nulidad, o *b)* a uno de los tribunales de marcas de la Unión Europea en lugar de una demanda de reconversión por nulidad.

7. Otras novedades

- 7.1. Se introduce una nueva sección en el título VIII (arts. 74 *bis* y ss.) dedicada a las marcas de certificación de la Unión. Este tipo de marca se define como «una marca de la Unión que se describa como tal en el momento de la solicitud y que

permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación». Y se prevé que toda persona física o jurídica —incluidas las instituciones, autoridades y organismos de derecho público— podrá solicitar marcas de certificación de la Unión a condición de que dicha persona no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica.

Por lo demás, también se regulan otras cuestiones como el reglamento de uso de la marca de certificación de la Unión, la desestimación de la solicitud, las observaciones de terceros, el uso de la marca de certificación de la Unión y la modificación del reglamento de uso de la marca.

- 7.2. También son relevantes los cambios referentes a la desaparición de la excepción de nulidad del artículo 99.3 del reglamento, que ahora se limita a recoger la excepción de caducidad: «En las acciones citadas en el artículo 96, letras a y c, la excepción de caducidad de la marca de la Unión, presentada por una vía que no sea la demanda de reconvencción, 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».

Asimismo, en relación con la demanda reconvenccional de nulidad o de caducidad, el artículo 100 del reglamento hasta ahora preveía que correspondía al tribunal comunicarle a la Oficina la fecha

de su interposición. No obstante, ahora se prevé que el tribunal de marcas de la Unión ante el que se haya presentado una demanda de reconvencción por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión no procederá a examinarla hasta que el interesado o el propio tribunal hayan comunicado a la Oficina su fecha de presentación. Y también se prevé en el artículo 100.6 que, cuando un tribunal de marcas de la Unión haya dictado una resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvencción por caducidad o por nulidad de una marca de la Unión, la remisión de la copia de la resolución a la Oficina puede llevarla a cabo el tribunal o cualquiera de las partes que intervienen en el procedimiento nacional.

- 7.3. Finalmente, interesa destacar que en el artículo 101, el apartado 2, que disponía que «para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su derecho internacional privado», se sustituye por el texto siguiente: «Respecto de todas las cuestiones en materia de marcas no reguladas por el presente reglamento, los tribunales de marcas de la Unión correspondientes podrán aplicar el derecho nacional vigente».

Y en el artículo 102, el apartado 2 («por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación») se sustituye por el texto siguiente: «El tribunal de marcas de la Unión podrá dictar asimismo las medidas o las providencias previstas en la legislación aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso».