

Modificaciones a la Ley 17/2001 de Marcas



En el Consejo de Ministros del 21 de diciembre se aprobó la **modificación de la Ley 17/2001 de marcas (LM)** para adaptar su contenido a la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015. Esta modificación se ha articulado mediante Real Decreto Ley (RDL) 23/2018 de 21 de diciembre. La modificación es sustancial, tanto por los artículos modificados (48 de los 91 de la ley, más tres nuevos artículos que se añaden) como por la materia que se modifica. Los dos aspectos más importantes son los referidos a la nulidad y caducidad de los registros y los aspectos relativos a la legitimación para solicitar y el concepto de marca.

Por lo que se refiere a la **nulidad y caducidad** de la marca, la modificación legal atribuye a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la potestad de declarar nulo o caducado un registro de marca mediante **un procedimiento administrativo** que se establece en el RDL, fijando normas en lo relativo a la conexión de causas y entre órganos, así como los efectos de las declaraciones de nulidad y caducidad.

En cuanto a la **legitimación** para solicitar el registro de una marca, se abre la posibilidad de registro a cualquier persona natural o jurídica, sin ninguna condición adicional. En cuanto al **concepto de marca**, se elimina la exigencia de que la marca sea representable gráficamente y desaparece la relación sistemática y enunciativa sobre qué puede constituir marca.

El resto de modificaciones hacen referencia a las **prohibiciones absolutas**, con incorporación de una protección especial a las DOP e IG, desaparece la diferencia entre marca notoria y renombrada, pasando a denominarse “**marcas renombradas**”, se modifican los **derechos conferidos por el registro** de marca, se regulan algunos **aspectos procesales**, se fijan los **derechos de los**



NOTICIAS

de interés para el sector

2019

licenciatarios en procesos por violación de marca y se aclara la **jurisdicción** en casos de nulidad y/o caducidad.

En resumen, la transformación que sufre el sistema marcario en España es muy importante. Las disposiciones legales entrarán en vigor **el próximo 14 de enero**, excepto lo relativo a la exigencia de acreditación de uso en las oposiciones en que corresponda que entrará en vigor cuando se dicten las correspondientes normas reglamentarias, y lo relativo al **nuevo marco jurisdiccional** que entrará en vigor el **14 de enero de 2023**.

Fuente: Herrero y Asociados 10.01.2019