

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 13/2002

NECESIDAD DE OPOSICIÓN CONFORME A LA NUEVA LEY DE MARCAS

La entrada en vigor el 31 de julio de la Ley 17/2001, Nueva Ley de Marcas, introduce importantes cambios en nuestra legislación en propiedad industrial. Entre ellos debemos destacar la **SUPRESIÓN DEL EXAMEN DE OFICIO DE PROHIBICIONES RELATIVAS.**

Esta decisión aproxima nuestra legislación al ordenamiento jurídico comunitario, el cual sitúa a los derechos marcarios dentro de la órbita de la esfera privada, atribuyendo su protección, por consiguiente, a los operadores privados.

Por lo tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas se limitará a realizar, exclusivamente, el EXAMEN DE OFICIO en relación con las PROHIBICIONES ABSOLUTAS. El artículo 5º establece expresamente cuales son estas prohibiciones:

- a) *Los que no puedan constituir marca. (es decir aquellos signos que no reúnan las condiciones objetivas para ser marca).*
- b) *Los que carezcan de carácter distintivo.*
- c) *Los que se compongan de signos o indicaciones genéricas (cantidad, calidad, especie, procedencia geográfica, valor, etc.*
- d) *Los que se compongan de denominaciones habituales para designar los productos o servicios.*
- e) *Los que se compongan exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto.*
- f) *Los que sean contrarios a la Ley, el orden público o a las buenas costumbres.*
- g) *Los que puedan inducir a error al consumidor, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica.*
- h) *Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que no tengan esa procedencia.*
- i) *Los que reproduzcan o imiten emblemas o símbolos oficiales.*

Por lo tanto, cuando una marca no incurra en una de las prohibiciones absolutas, la Oficina Española de Patentes y Marcas no tendrá la facultad de denegarla y **DE NO MEDIAR OPOSICIÓN DE UN TERCERO INTERESADO, LA MISMA SE CONCEDERÁ INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE IDENTIDAD O PARECIDO QUE EXISTA ENTRE LAS MISMAS.**

Asimismo **será imprescindible** presentar la correspondiente oposición al acceso registral de aquellas solicitudes que entren en conflicto con sus intereses, ya que en caso contrario la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá dicha solicitud, aunque sean idénticas. **Por lo tanto la única vía posterior de actuación será la interposición de una demanda de nulidad ante los Tribunales.**

Abril Abogados © 2002