

# NOVEDADES DEL REGLAMENTO EUROPEO DE MARCAS



**Jorge Oria Sousa-Montes.** Abogado de Abril Abogados

---

## SUMARIO

1. Los antecedentes
2. Los tres grupos de novedades del Reglamento 2017/1001
  - a) La desaparición del requisito de la representación gráfica
  - b) La marca de certificación de la UE
  - c) Las reformas de procedimiento

*Como es sobradamente conocido, en la Unión Europea coinciden dos niveles de protección de los derechos de marca que descansan en un acervo normativo común: las directivas de marcas. Aun cuando la marca nacional y la marca de la Unión (antigua marca comunitaria) son derechos complementarios, comparten numerosos puntos de conexión, algo que en la práctica produce una convergencia muy intensa tanto en el aspecto material del derecho como en todos sus trámites administrativos.*

*Esta convergencia entre los derechos será aún más evidente cuando entre en vigor en enero de 2023 el anteproyecto de reforma parcial de la Ley 17/2001 (la primera reforma lo hará en 2019), momento en el que la Oficina Española de Patentes y Marcas asumirá la competencia para decretar por vía directa la nulidad o caducidad de las marcas, tal y como viene haciendo la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (la antigua Oficina de Armonización del Mercado Interior) desde la creación de la marca comunitaria en 1994 (hoy ya marca de la Unión Europea).*

## ANTECEDENTES

El origen de la reciente reforma legislativa en dos fases (la primera tuvo lugar en marzo de 2016, la segunda ha entrado en vigor el 1 de octubre de 2017) descansa en la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (pocos meses después de la publicación del Reglamento 207/2009 derogado el pasado 1 de octubre) y sobre todo en la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. El considerando 9 de la Directiva es muy elocuente sobre sus propósitos:

*Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Derecho material sino también las normas de procedimiento. Para ello, es preciso hacer coincidir las principales normas procedimentales en el ámbito del registro de las marcas de la Unión en los Estados miembros y en el sistema de marcas de la Unión. En lo que atañe a los procedimientos en virtud del Derecho nacional, basta con establecer principios generales, dejando a los Estados miembros libertad para establecer normas más específicas.*

---

**“Se introduce dos condiciones para la inscripción del signo como marca; que asegure la función distintiva; y que su representación permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”**

---



La transposición de esta Directiva en relación a la marca comunitaria dio lugar al Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) no

207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga

el Reglamento (CE) no 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).

**Este reglamento “modificador” entró en vigor el 23 de marzo de 2016 e introdujo importantes reformas en el Reglamento 207/2009 tales como la sustitución de la figura de la “marca comunitaria” por “marca de la UE”, el cambio de nombre de la OAMI por EUIPO, la posibilidad de solicitar la marca en una sola clase o la eliminación de la posibilidad de presentar marcas de la UE en las oficinas nacionales.**

No obstante, puesto que algunas de las novedades introducidas por el reglamento modificador exigían la aprobación de derecho derivado<sup>1</sup>, se procedió posteriormente a una versión codificada con el texto completo de todas las reformas a través del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante El Reglamento), el cual entró en vigor el 1 de octubre, derogando el Reglamento 207/2009. A partir de esa fecha, las normas que regulan la marca de la UE son tres: el Reglamento, el reglamento delegado 2017/1430 y el reglamento de ejecución 2017/1431.

### LOS TRES GRUPOS DE NOVEDADES DEL REGLAMENTO 2017/1001

Las modificaciones que introduce el Reglamento se pueden englobar en tres puntos:

- **la desaparición del requisito de la representación gráfica para el registro de una marca de la UE;**

## LEGISLACIÓN

[www.casosreales.es](http://www.casosreales.es)

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (Marginal: 136824)
- Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. (Marginal: 676375)
- Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior. (Marginal: 105525). Arts
- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.
- Reglamento 207/2009 tales como la sustitución de la figura de la “marca comunitaria” (Marginal: 646403).
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Marginal: 70396449)
- El Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, ambos de 18 de mayo de 2017.(Marginal : 70412826)
- Reglamento de ejecución (ue) 2017/1431 de la Comisión de 18 de mayo de 2017 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea. (Marginal: 70412826)
- Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
- Directiva (ue) 2015/2436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

<sup>1</sup> El Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, ambos de 18 de mayo de 2017.

- la creación de la marca de certificación de la UE
- y un grupo de reformas formales que tienen una especial incidencia en los procedimientos de oposición y nulidad.

### Eliminación del requisito de la representación gráfica:

El Reglamento ha recogido por fin una necesidad largo tiempo esperada y producto de la lógica evolución tecnológica: la protección de las marcas no convencionales. En efecto, hasta la fecha el gran obstáculo con el que se encontraban los usuarios de marcas no convencionales (olfativas, de movimiento o sonoras) era su protección registral. Es conocida por todos, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Sieckmann C-273/00 (ECLI:EU:C:2007:748) la cual ya dejó las cosas claras: una marca puede funcionar como tal aun cuando no sea percibida visualmente (parágrafo 45) pero debe poder ser representada gráficamente en el registro de forma completa, fácilmente accesible e inteligible (parágrafo 52) y objeto de percepción persistente y exacta y con carácter duradero (parágrafo 53). Resulta evidente que en el año 2000 (incluso nos atrevemos a decir que hoy en día) era imposible satisfacer esos requisitos para obtener un *registro de marca olfativa* (la fórmula química no es una opción válida, vid. Parágrafo 73 op.cit).

Tras esta primera sentencia, la jurisprudencia comunitaria fue definiendo la protección del color (asunto C-104/01 Libertel ECLI:EU:C:2003:204 código de identificación internacionalmente reconocido), la combinación de colores (asunto C-49/02 Heidelberg Bauchemie ECLI:EU:C:2004/384) u obras musicales (asunto 283/01 Shield Mark ECLI:EU:C:2003:641 notación

*musical*) pero siempre partiendo de la exigencia de su representación gráfica en el registro como medio de garantizar la seguridad jurídica y la publicidad frente a terceros.

El Reglamento modifica el artículo 4 eliminando la expresión “que puedan ser objeto de una representación gráfica” e introduce dos condiciones para la inscripción del signo como marca: que asegure la función distintiva

## JURISPRUDENCIA

[www.casosreales.es](http://www.casosreales.es)

- Sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 24 de junio de 2004, asunto C-49/02, (Marginal 112500)
- Sentencia del tribunal de Justicia de fecha 27 de noviembre de 2003, asunto C-283/01, (Marginal: 1411)
- Sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 6 de mayo de 2003, asunto C-104/01, (Marginal: 2311)
- Sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/00, (Marginal: 398)



## “Una marca de certificación ya no identifica el origen empresarial sino la calidad de un producto o servicio conforme unos estándares fijados por el titular de la marca”

(punto a) ya existente en el Reglamento 207/2009) y que su representación permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular (punto b).

La desaparición de este requisito tiene como efecto, entre otros, que ahora por ejemplo no solo sea la forma del producto el elemento a valorar en los motivos de nulidad absoluta del artículo 7.1 e) sino cualquier otra característica.

En consecuencia, el solicitante podrá solicitar el signo que quiera,

**“usando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.** La Oficina Europea está preparada para estas nuevas modalidades y así reconoce entre otros, los formatos MP3 y MP4 como soporte para la presentación de marcas sonoras y vídeo.

### La marca de certificación europea

**Una marca de certificación ya no identifica el origen empresarial sino la calidad de un producto o servicio conforme unos estándares**

fijados por el titular de la marca (WOOLMARK). Puede considerarse pues como un puro sello de garantía que ya no indica el origen empresarial del producto o servicio sino su calidad.

En 2011 el Estudio sobre el funcionamiento del sistema europeo de marca elaborado por el Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual y el derecho de la competencia de Munich ya advertía de la conveniencia de crear una marca comunitaria de certificación habida cuenta que algunos organismos supranacionales podrían satisfacer mejor sus necesidades de esa manera y no a través de una pluralidad de marcas nacionales.

El Reglamento recoge la marca de certificación en su capítulo VIII (artículos 83 a 93) junto a las marcas colectivas. Además, el reglamento de ejecución (art. 17) indica los requisitos del reglamento de uso.

La peculiaridad de las marcas de certificación de la UE – en esencia

## BIBLIOGRAFÍA

[www.casosreales.es](http://www.casosreales.es)

### BIBLIOTECA

- PEDRO BELTRÁN GAMIR. *Manual práctico de solicitud de marcas*. Madrid. Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. 2007.
- PINTÓ SALA, JORGE. TORRELLA CABELL, FRANCESC. *Worker contratación civil mercantil*. Madrid. Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. 2007.
- ADELL, CRISTINA. *Worker inteligente. Derecho Procesal Mercantil. Volumen 02. Derecho Contractual*. Madrid. Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. 2007.

### ARTÍCULOS JURÍDICOS

- MUÑOZ GONZÁLEZ, MÓNICA. *Marca nacional, marca comunitaria y marca internacional. Alcance de la protección que otorgan dichos signos distintivos a sus titulares*. *Economist&Jurist* N° 167. Febrero 2013. ([www.economistjurist.es](http://www.economistjurist.es))
- SORIANO GUZMÁN, FRANCISCO JOSÉ. *La Jurisdicción española de la Marca Comunitaria: competencias*. *Economist&Jurist* N° 107. Febrero 2007. ([www.economistjurist.es](http://www.economistjurist.es))

similares a cualquier marca de certificación nacional – es **que expresamente se niega la indicación geográfica como elemento de calidad**. Una prohibición especialmente acertada considerando la armonización existente (vid. Reglamento UE 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios) y que respeta en cualquier caso (como no podía ser de otro modo ya que el Reglamento aplica solo a la marca de la UE) los regímenes nacionales que no la contemplen. Recordemos que la Directiva 2015/2436 en su artículo 28.4 reconoce tal posibilidad, cosa que ocurre con las marcas españolas (marcas de garantía, reguladas en los artículos 68 a 72 Ley 17/2001) pues pueden ser registradas *incluso con la expresa referencia a un origen geográfico concreto* (así, por ejemplo, No. 2879741 “Naranjas del Valle del Guadalquivir” o No.2972522 “Torreño de Soria”). Es evidente que este régimen en la práctica discurre paralelo a las DOP e IGP pero la discusión excede los propósitos de esta nota.

**La marca de certificación deberá acompañarse de un reglamento de uso en el plazo de dos meses desde su solicitud. El documento deberá estar redactado de forma clara y accesible.** Podrá hacer referencia a normas técnicas propias o de terceros o – en fin – incluir una descripción suficiente de las características del producto o servicio que se pretende certificar. Además, deberá incluir una indicación

---

---

## “La marca de certificación deberá acompañarse de un reglamento de uso en el plazo de dos meses desde su solicitud”

---

---

de qué personas y en qué condiciones están autorizadas a usar la marca.

### Cambios en el procedimiento

Por último, pero no menos importante, **el procedimiento de solicitud, registro y trámites administrativos ha sufrido algunas modificaciones dignas de reseñar**. Destacamos especialmente tres puntos.

Primero, **el hecho de que la Oficina haya eliminado las comunicaciones por ventanilla y buzón** supone un paso hacia la total *transformación digital* de la Oficina. El fax – menos del 1% de las solicitudes y el 2% de las renovaciones se realizan por ese medio – se mantendrá hasta el 1 de enero de 2018 (las marcas con colores no podrán presentarse por esta vía), fecha a partir de la cual solo podrá utilizarse como *backup*. Al menos hasta entonces, las solicitudes y renovaciones por fax se beneficiarán de la tasa de descuento al considerarse ya un *medio electrónico* de comunicación con la Oficina.

Asimismo, **la digitalización de la Oficina se refuerza al reconocer la validez de las bases de datos online**

(*como TMview o las oficinas nacionales de marcas*) **y fuentes de legislación nacional, lo que sin duda redundará en ventajas y ahorro de tiempo al solicitante de la oposición o anulación.**

Una segunda modificación relevante es **el nuevo tratamiento que se da a la declaración de distintividad adquirida por el uso**. Hasta ahora, la pretensión debía acompañarse con la solicitud. **Desde el 1 de octubre, se puede formular como motivo subsidiario: solo cuando la Oficina haya descartado la distintividad inherente, podrá reclamar al solicitante la prueba de la que el signo haya podido adquirir con el uso**. La ventaja en tiempo y recursos es evidente, gozando el solicitante de una mejor preparación de la prueba frente a la Oficina, la cual puede llegar a ser muy costosa por exhaustiva, al ser muy riguroso el análisis que realiza la EUIPO.

En último lugar, **se flexibiliza mucho la necesidad de traducción de las pruebas, debiendo ahora hacerse solo a requerimiento de la Oficina, algo que sin duda redundará positivamente en los costes y tiempos del solicitante.** ■

---

---

## CONCLUSIONES

- La entrada en vigor del Reglamento 2017/1001 no va a suponer en la práctica cambios *radicales* en el régimen jurídico de la marca de la UE pero sin duda traerá ventajas a los administrados, simplificando las relaciones con la EUIPO y sobre todo abaratando los costes y tiempos de los trámites administrativos. La Oficina – y los tribunales – tienen ahora ante sí la difícil pero interesante tarea de enfrentarse a las nuevas modalidades de signos distintivos que cada vez con más fuerza, están presentes en nuestras vidas y negocios