



UNIVERSIDAD DE JAÉN  
*Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas*

Trabajo Fin de Grado

# **TENDENCIAS ACTUALES EN EL DERECHO DE MARCAS**

**Alumno: Inés Lara García**

**ENERO 2016**

## **RESUMEN**

Hoy en día las marcas son un elemento muy importante en el mercado puesto que sirven para diferenciar distintos productos y servicios en el mercado. El objetivo del presente trabajo es centrarse en el estudio del Derecho de Marcas a nivel nacional y comunitario, concretamente, en un análisis del derecho de Marcas estatal, su europeización comunitaria y su respectiva adaptación a la constante evolución. Mi propósito es realizar un análisis sobre la nueva regulación adoptada, la cual entrará en vigor este año, comparando así, las nuevas modificaciones respecto a la anterior, desarrollando los objetivos fundamentales de la reforma y la manera de reforzar e impulsar la innovación en este campo. Haré referencia también a la relación existente entre anuncios-marca en las redes sociales, mostrando la gran influencia y existente hoy en día.

Palabras Clave: mercado, reforma, publicidad, OAMI, signo distintivo, novedad, protección y propiedad industrial.

## **ABSTRACT**

Today, the brands are one very important element in the markets because their function is differentiating various products and services in the markets. The main objective of this paper is focusing on the study at national and comunitary level the Brands Law. Particularly by making an analysis of it adaptation and evolution of the legal regulation. My porpoise is make a comparison between the new changes in the law with the old acts. The new regulation which will come into effect this year. I will explain the main objectives of the new acts which aims to reinforce and promote the innovation into this law field. I will also make a relationship brands-ads in the social networks which results in a great influence in the society.

Key Words: market, reform, publicity, OHIM, distinctive sing, novelty, protection and industrial property.

## ABREVIATURAS

LM.....	Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
OEPM.....	Oficina Española de Patentes y Marcas
TIC.....	Tecnologías de Información y Comunicación
TLT.....	Tratado sobre el Derecho de Marcas
RMC.....	Reglamento sobre Marca Comunitaria
OAMI.....	Oficina de Armonización del Mercado Interior
ADPIC.....	Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de PI relacionados con el Comercio
MUE.....	Marca Unión Europea
OUEPI.....	Oficina de la UE para la Propiedad Industrial

## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>2. CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS SOBRE EL DERECHO DE MARCAS.....</b>	<b>6</b>
2.1 La marca y su importancia en el mercado .....	6
2.2 Influencia en las tecnologías de la información y la comunicación .....	10
2.3 Cambios sustanciales en la Unión Europea .....	10
2.4. Avances Jurisprudenciales .....	11
<b>3. CAPÍTULO II: TENDENCIAS ACTUALES SOBRE LA MARCA.....</b>	<b>12</b>
3.1 Razones de cambio a la nueva regulación .....	12
3.2 Legislación actual de nuestro Derecho europeo de marcas. ....	15
3.3 Nueva Propuesta de Reforma por la Comisión del Sistema de Marcas Europeo: 18	
3.3.1 Novedades a nivel comunitario: Nuevo Reglamento sobre Marca .....	20
Comunitaria.....	20
3.3.2 Novedades a nivel estatal: Nueva Directiva sobre Marca Comunitaria.....	25
<b>4 APLICACIÓN DE LAS MARCAS EN LA REALIDAD SOCIAL.....</b>	<b>34</b>
4.1 Uso de la marca en redes sociales como medio de propagación. ....	34
<b>4 CONCLUSIONES .....</b>	<b>37</b>
<b>6. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>39</b>
<b>7. JURISPRUDENCIA.....</b>	<b>40</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo consiste en un estudio sobre el derecho de marcas estatal y el Sistema de Marcas Comunitario. Con el paso de los años se han desarrollado muchas normas sobre esta materia, y debido al proceso de globalización, podemos apreciar un gran desarrollo del Derecho de Marcas.

Dentro de cada organización empresarial, hay que tener en cuenta la gran importancia que tiene la marca como signo distintivo, ya que va a permitir a cada empresario diferenciar en el tráfico económico, sus productos y servicios, buscando así, éxito en el mercado. Quiero reflejar las tendencias actuales del Derecho de Marcas, y no creo que haya mejor método para ello que desarrollar las reformas actuales que este derecho está experimentando.

La metodología a seguir, se ha basado en un análisis de la regulación del Derecho de Marcas Estatal y el Sistema de Marcas Comunitario, concretamente, en la nueva propuesta de reforma de la Comisión Europea, la cual, entrará en vigor el próximo día 23 de Marzo de 2016, y que modificará el actual texto del Reglamento de Marca Comunitaria, la Directiva de Marcas y el Reglamento sobre las Tasas a abonar a la oficina. He desarrollado cada modificación tanto a nivel procedimental como a nivel de contenido de exclusividad del derecho de marca respecto a la antigua regulación, comparando con el nuevo Reglamento y la nueva Directiva.

El presente estudio de estructura en 3 capítulos: en primer lugar, un primer capítulo donde se muestran las consideraciones previas sobre el Derecho de Marcas y la importancia que tiene en el mercado actual, así como su relación con las TIC, la tecnología de la comunicación y de la información. También en este capítulo, de forma breve, trato de mostrar algunos avances jurisprudenciales. En el segundo capítulo, y desde mi punto de vista el más importante, desarrollo las causas de la nueva regulación, y especialmente los cambios que aporta la nueva regulación del Reglamento y de la nueva Directiva de marcas, hablamos aquí, tanto de modificaciones en la denominación como cambios en las cuestiones procedimentales. En tercer lugar, respecto al tercer y último capítulo, hago referencia a la influencia que tiene la utilización de las redes sociales para la publicidad de la marca. Teniendo en cuenta que las redes sociales ya están consideradas como un medio de propagación, los empresarios, cada vez más, acuden a ellas para poder publicitar sus productos y servicios.

En último lugar, termino este trabajo añadiendo mis propias conclusiones tras haber hecho un análisis en profundidad de este tema.

## **2. CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS SOBRE EL DERECHO DE MARCAS.**

### **2.1 La marca y su importancia en el mercado**

Los empresarios, al constituir su empresa, necesitan unos determinados instrumentos que les permitan realizar la actividad empresarial que se proponen, dando así a conocer a los consumidores y usuarios sus servicios y productos. Dentro de estos elementos encontramos la marca, como un signo distintivo que se va a ocupar prácticamente de fortalecer la competencia empresarial.

Cuando hablamos de marca, no hacemos sólo alusión a un signo distintivo que se vincula directamente a un producto o servicio, debe existir una relación con ese producto o servicio siendo percibido por los consumidores. Cabe decir, por lo tanto, que la marca es una unión entre el signo y el producto siempre que esa unión sea percibida por los consumidores.

El proceso de creación de una marca no sólo depende de la actividad del empresario, si no que aquí, tiene especial relevancia la actitud, postura y comportamiento de los consumidores. En suma, el signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del mismo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad, y, en su caso, buena fama de los productos. *“Por ello, es innegable que la marca no puede surgir sin la colaboración de los consumidores. Y esta colaboración se hace todavía más relevante si cabe en marcas notorias y marcas renombradas, donde la adquisición de dicho estatus dependerá exclusivamente del mayor o menor conocimiento de la marca por parte del público”*<sup>1</sup>. Desde la perspectiva jurídica se

---

<sup>1</sup> Fernández Novoa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid/Barcelona 2001. Página 30

entiende por marca todo signo que sea susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra. Hay que tener en cuenta qué signos pueden ser constitutivos de marca, así se establece en el art. 4 de la Ley de Marcas, en adelante, LM:

*“1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*

*2. Tales signos podrán, en particular, ser:*

*a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.*

*b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.*

*c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.*

*d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.*

*e) Los sonoros.*

*f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores”.*

Destacamos fundamentalmente dos elementos, la representación gráfica y la capacidad distintiva.

La marca desempeña dentro del mercado cuatro funciones<sup>2</sup> esenciales: función indicadora de la procedencia de los productos o servicios, la función indicadora de calidad, la función condensadora del eventual goodwill o reputación y la función publicitaria.

En primer lugar hablamos de la función indicadora de la procedencia indicadora de los productos o servicios<sup>3</sup>, ésta es, la función primaria de la marca.<sup>4</sup> El consumidor cuando observa una marca reflejada en un determinado producto o servicio lo asocia

---

<sup>2</sup> El término “función” implica un concepto de actividad encaminada a conseguir un determinado fin. *Giuffrè Editore La funzione del marchio*, , Milán, 1988, página. 7

<sup>3</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Las funciones de la marca*”, página. 35.

<sup>4</sup> Estudio de las funciones de la marca realizado por el profesor, CASADO CERVIÑO A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica*, lex Nova, Valladolid, 2000, páginas. 59-79.

directamente a la misma empresa que ha comercializado y distribuido productos de características similares con la misma marca.

Como es lógico, debido a la práctica comercial y a la globalización, se han ido alejando poco a poco los consumidores los fabricantes, pero esto no significa que para el consumidor sea insignificante el origen de los productos o servicios que adquiere en el mercado, ya que confían en que esos productos o servicios tienen una procedencia idéntica a aquellos que recibieron anteriormente, los cuales están unidos por la misma marca comercial.

En segundo lugar la función indicadora de calidad ofrece una cierta reputación a los productos y servicios. La función indicadora de la calidad se encuentra íntimamente ligada con la función indicadora del origen de la marca.

Cuando un producto se encuentra en el mercado asociado a una marca, el consumidor inmediatamente le adjudica unas determinadas características que normalmente ofrece esa marca, lo hace con la seguridad de que ese producto las reúna, confiando así en una calidad, ya sea más alta o más baja, pero específica y homogénea en un conjunto de productos y servicios. Esta función esencial de una marca pone al titular en condiciones de entrar en el juego de la competencia tomando como base la calidad de su producto.

Existe un debate sobre esta función, ya que se cuestiona si la función indicadora de la calidad tiene o no relevancia jurídica. Según el catedrático de derecho mercantil, Carlos Fernández-Novoa, esta función es relevante en el marco jurídico pero con algunos límites. En países como Alemania o Italia, la doctrina defiende que la función indicadora de calidad no debería tener dicho reconocimiento. Personalmente me posiciono a favor de la tesis que apoya que esta función indicadora de calidad tiene relevancia en el marco jurídico ya que, sin ella, el empresario carecería de motivación a la hora de fabricar sus productos y ofrecer sus servicios, lo que perjudicaría el progreso económico y el interés de los consumidores.

La función condensadora del eventual goodwill o reputación<sup>5</sup> es vital para el titular de la marca, ya que para que una marca tenga éxito en el mercado es necesario que

---

<sup>5</sup> La figura del goodwill tuvo su gestación definitiva en el Derecho anglosajón, cuya doctrina formuló la tesis de que la marca es un signo que simboliza o condensa el goodwill o buena reputación de los



interese al público, es decir, a los consumidores. Cuando una marca ostenta buena fama y prestigio atrae a los consumidores y eso es al fin y al cabo el objetivo principal de los titulares de una marca, obteniendo así un alto nivel de ventas. Por lo tanto cabe decir que es necesaria una actitud positiva por parte de los consumidores respecto a la calidad, servicio y distribución para que sea una determinada marca elegida respecto a otras de la competencia. La función condensadora de la reputación es especialmente relevante desde el punto de vista jurídico, ya que el hecho de que una marca goce de buena reputación y prestigio es uno de los factores imprescindibles para otorgar a la misma el estatus de notoria o renombrada.

Por último, destaco la función publicitaria de la marca. Como señala Alberto Bercovitz, la elección del consumidor constituye un principio esencial de la economía de mercado ya que, de este modo, actúa como árbitro dando la victoria a un competidor.

La publicidad tiene una transcendencia económica imprescindible ya brinda al público una información sobre todos los productos y servicios que ofrece dentro del mercado, incitando de alguna manera a la elección del consumidor. La información sobre las características de los productos o servicios transmitida en medios publicitarios es captada por el consumidor a través de la marca; con lo cual, la publicidad de la marca no sólo facilita la elección de un producto o servicio que cubre las expectativas del público, sino que, al mismo tiempo, refuerza el carácter distintivo de este signo, según plantea Fernández Novoa, en Tratado sobre Derecho de Marcas, " *el uso intenso de una marca a través de medios publicitarios genera una amplia difusión de la misma en el público consumidor, fortaleciendo así el carácter distintivo de la marca*"<sup>6</sup>

---

productos o servicios. En este sentido ROGERS E., Good Will, Trade-Marks and Unfair Trading, Chicago-New York, Ed. Shaw, 1914, citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA C., "Las funciones de la marca", p. 54. En la doctrina más actual McCARTHY señala que la marca es un "property-right" especial por cuanto no es posible concebirla al margen del goodwill del producto o servicio que simboliza, señalando que la marca es el instrumento necesario para la creación de goodwill. Vid. McCARTHY J.T p. 34-37.

<sup>6</sup> Fernández Novoa, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas* página 78

## **2.2 Influencia en las tecnologías de la información y la comunicación**

Las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental en los procesos de negocio de una empresa. Podríamos decir así, que la relación existente entre la comunicación y la tecnología es una “relación de conveniencia”. La industria publicitaria es transversal a gran parte de las industrias comerciales como son televisión, prensa o radio, a las que aporta su modelo de negocio basado en la venta a los anunciantes de la atención conseguida de lectores, oyentes o espectadores de televisión.

Según James Gordon Bennett, podemos acogernos a una clasificación que se ajusta a la realidad profesional que son los medios pagados como los spots, banners, o anuncios por palabras que la marca compra; los medios ganados, por la repercusión mediática que consigue una marca por sus acciones de comunicación; y medios propios es decir todos los diferentes espacios que la marca controla como por ejemplo los sitios web. Respecto a los blogs, los sitios webs y las redes sociales hablaremos más adelante.

No obstante para que la publicidad a través de las marcas sea efectiva, es necesario una buena marca, un buen producto y una buena estrategia de comunicación, independientemente de la plataforma tecnológica empleada.<sup>7</sup>

## **2.3 Cambios sustanciales en la Unión Europea**

La ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ha conseguido de algún modo la europeización del sistema de marcas español, ya que la Ley de Marcas de 1988 satisfacía de manera insuficiente las exigencias conforme a la primera directiva 89/104/CEE. Teniendo en cuenta la continua y constante evolución resulta necesario actualizar la legislación como la adaptación de las normas del Derecho de Marcas Estatal al Sistema de Marcas Europeo.

Con esta ley se ha producido una adaptación del sistema de marcas a los recientes desarrollos del derecho de marcas internacional. Podríamos decir que se han ajustado ambos sistemas, tanto español como comunitario, en aquellos los puntos donde se encuentran, en particular destacamos la incorporación de las marcas y de las solicitudes

---

<sup>7</sup> Artículo: *Tecnologías de la persuasión: uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas*  
Escrito por David Fernández-Quijada, Marina Ramos-Serrano, Barcelona 2014.

de marcas comunitarias entre las marcas anteriores que impiden el registro de una solicitud de una marca posterior y son causa de nulidad de registro. También se ha incluido una nueva función, como es la recepción y transmisión de las solicitudes de marcas comunitarias.

Otra modificación se encuentra en relación con la posibilidad de interponer las acciones de nulidad o caducidad contra las marcas españolas extinguidas como consecuencia de la reivindicación de su antigüedad para una marca comunitaria posterior, justificada por la conservación de los derechos derivados de la marca así extinguida. Por último, en relación con la ordenación de la fase nacional del procedimiento de transformación de solicitudes y registros de marcas comunitarias en marcas españolas.<sup>8</sup>

El pasado día 23 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la nueva Directiva de Marcas y el día 24 de diciembre de 2015, el nuevo Reglamento sobre la marca de la Unión Europea. Hablamos del Nuevo Reglamento (Unión Europea) nº 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2015 y Nueva Directiva (Unión Europea) nº 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, del cual haré referencia más adelante.

#### **2.4. Avances Jurisprudenciales**

Es necesario centrarnos en una sentencia que ha supuesto un cambio sustancial en la doctrina sobre los hechos conferidos por el registro de una marca española, hablamos de la relativamente reciente sentencia núm. 520/2014 de fecha 14 de octubre de 2014 del Tribunal Supremo. En particular, ha determinado la relación que existía entre el derecho de exclusión y el derecho de uso de una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Estimo conveniente realizar una breve sinopsis de la evolución que ha seguido la doctrina respecto al derecho positivo que la marca otorgaba a su titular para poder comprender la tesis sustentada en la sentencia del caso DENSO, sentencia núm.

---

<sup>8</sup> José Massaguer, Catedrático de Derecho mercantil. Universidad Pompeu Fabra. *La ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves.*

520/2014 de fecha 14 de octubre de 2014 del Tribunal Supremo como anteriormente he citado.

Podemos diferenciar tres etapas diferentes. En un primer momento, para poder demandar al titular de una marca por una determinada infracción de una marca registrada con posterioridad era totalmente necesaria la nulidad del registro de la marca. También podía demandar en el caso de que el uso de la marca se hiciera de tal manera que se viera afectado el distintivo de la marca.

En una segunda etapa el Tribunal Supremo señaló la necesidad de la existencia de una acción de infracción unida a una acción de nulidad de la marca posterior. En este caso, cuando una marca fuese anulada, la marca posterior no tendría efectos.

Actualmente, con la sentencia del caso Denso mencionado anteriormente, el Tribunal Supremo procede modificar la jurisprudencia anterior, *“para admitir que el titular de una marca protegida en España puede prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad”*.<sup>9</sup>

Por lo tanto ya no resultará necesario ejercitar la acción de nulidad de la marca registrada posteriormente, ya que ésta, en principio, no ampara un uso pleno de la misma frente a otras marcas anteriormente registradas. Lo que resultará imprescindible a partir de ahora será determinar si en un supuesto de confrontación entre marcas registradas, concurre la ‘prescripción por tolerancia’, para lo cual será determinante no sólo el mero transcurso del tiempo sino, muy fundamentalmente, precisar si el titular de la marca anterior conocía y consintió el uso de la marca posterior (artículo 52.2 Ley de Marcas).

### **3. CAPÍTULO II: TENDENCIAS ACTUALES SOBRE LA MARCA**

#### **3.1 Razones de cambio a la nueva regulación**

En los años 80 se empieza a necesitar una mayor protección y tutela de los derechos de propiedad industrial debido a una serie de circunstancias, no sólo económicas, sino también debido a la revolución tecnológica y a las nuevas circunstancias políticas y

---

<sup>9</sup> ANUARIO ELZABURU 2014, *recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu*.

sociológicas. Destacamos así, la facilidad que existe ahora para realizar copias debido a los avances en la tecnología.

La ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en el momento que entra en vigor deroga automáticamente la Ley de Marcas de 1988. El derecho de marcas se ha visto afectado en los últimos años por un proceso de globalización a nivel mundial. Como consecuencia de ello, se han venido sucediendo numerosas normas a nivel comunitario e internacional como a nivel nacional, así como jurisprudencia respecto a las marcas.

La derogada ley 32/1988, de 10 de noviembre no ha recogido una definición expresa de la marca notoria ni de la marca renombrada, es así la nueva Ley de Marcas la que por fin diferencia y tiene especial atención a las marcas notorias y a las marcas renombradas. La regulación deriva de la directiva 89/104/CEE, ésta es la primera directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Como podemos apreciar en la exposición de motivos de la ley actual de marcas, la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, la reforma del sistema de marcas español tiene una transcendencia considerable ya que abarca a un gran número de preceptos que sean visto afectados, así como por su objeto y avances obtenidos debido a las novedades introducidas por ésta.

Debe tenerse en cuenta que la ley de 1988 ya supuso un importante cambio en la ordenación del sistema de marcas, pero como más adelante veremos, esta nueva reforma supone un avance y un cambio destacable en el sistema.

En la exposición de motivos de la nueva ley de marcas podemos apreciar de manera breve las razones que explican esta reforma.

En primer lugar, la necesidad de delimitar las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden al Estado y a las Comunidades Autónomas. Se pretende dar cumplimiento a las exigencias de la notoria sentencia del Tribunal Constitucional 109/1999, de 3 de Junio, en la que se resolvió acerca de este asunto. *“En esta sentencia se delimitaron las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas en esta materia, la cual declaró inconstitucionales los artículos 15.2 y 3, 24.1, 45.1, 75.1, y*

*85 de la Ley de Marcas de 1988 que hacían referencia a la solicitud de la concesión de marcas.”<sup>10</sup>*

En el fundamento número 7 de la citada sentencia, el Tribunal Constitucional estimó que es necesario otorgar a las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de ejecución en materia de propiedad industrial esa posibilidad de recibir las solicitudes. Es una actuación que la ley regula como separable de la actuación del registro, por lo tanto se entienden como contraria a la Constitución Española los apartados 2 y 3 del artículo 15 de la Ley de Marcas de 1988. Respecto a los apartados 1 y 2 del artículo 75 sucede lo mismo ya que estos artículos permitían que las solicitudes se solicitasen directamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y no a través de los organismos determinados por las Comunidades Autónomas.

Esta sentencia tiene como consecuencia la eliminación de los rótulos como modalidad de signo distintivo, ya que se verifica que se puede proteger con éxito el establecimiento a través de la Ley de Competencia Desleal de 1991. Se pretende así dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios del sistema de registro y una protección de los signos distintivos de tal manera que facilite un acceso adecuado de la propiedad.

En segundo lugar, la Nueva Ley de Marcas incorpora a nuestro ordenamiento español los nuevos textos internacionales y comunitarios. Hablamos así de la incorporación de las exigencias de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en la cual se basa la legislación nacional de marcas como el Reglamento sobre la Marca Comunitaria. Al hablar de nuevos textos comunitarios, es imprescindible mencionar el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, que entró en vigor el 14 de enero de 1994 y el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, a partir de ahora, ADPIC, de 15 de abril de 1994.

Por último mencionar el Nuevo Tratado sobre el Derecho de Marcas, el cual garantiza el procedimiento en el registro de las marcas a nivel internacional, (TLT) (Trademark Law Traite). La incorporación de tales exigencias se realiza con la labor de ajustar nuestro sistema de marcas al sistema de marcas comunitario.

---

<sup>10</sup> *Temas de propiedad industrial*, Escrito por María Luisa Llobregat Hurtado (Licenciada en Derecho desde 1982, y Doctora en Derecho desde 1989, en la actualidad es profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, especializada en temas de marcas y Propiedad Industrial) Página 40

Puedo mencionar también otro texto ratificado por España, en el cual también se ha basado y se ha querido incorporar sus exigencias como es el caso del Protocolo al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de las marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. Llama especialmente la atención el gran retraso existente de la adaptación de la legislación española de marcas. Según el catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Pompeu Fabra, José Massaguer, dicho retraso se debe a una prudencia comprensible y a la necesidad de asegurar una estabilidad en el sistema de marcas español.<sup>11</sup>

La tercera razón de una nueva reforma se adhiere de manera coloquial a una adaptación de las leyes a nuestro entorno. No se trata sólo de armonizar, sino también de agilizar y racionalizar el procedimiento en base a la experiencia de la ley anterior. Hablamos de motivos técnicos, ya que se reparan problemas y deficiencias de la Ley de Marcas de 1988. Como más adelante veremos, se reforma el registro de una marca, se introduce la figura “*restituito in integrum*” y se refuerza la protección de las marcas notorias y renombradas.

Estas razones explican de manera breve y concisa la necesidad de reforma de la ley, elaborando así la Ley de Marcas actual. Para poder encontrar su trascendencia real hay que estudiar detenidamente su práctica, así como su impacto en la sociedad.

### **3.2 Legislación actual de nuestro Derecho europeo de marcas.**

Nuestro actual Derecho europeo de marcas se apoya fundamentalmente en dos textos jurídicos. *En primer lugar, hablamos de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM). Ésta codifica la Primera Directiva del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988 (89/104/CEE) y sus modificaciones posteriores. En segundo lugar el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo de 26 de Febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (RMC), que es la versión codificada del reglamento*

---

<sup>11</sup> Acerca de las orientaciones y contenidos fundamentales de la reforma del sistema de Marcas Español mediante la ley 17/2007, de 7 de diciembre, de Marcas.

*(CE) n° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria y sus ulteriores modificaciones.*<sup>12</sup>

El Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en adelante, RMC) muestra el régimen jurídico de la marca comunitaria, el cual se fundamenta en los principios de unidad y autonomía. El reglamento n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria fue modificado en varias ocasiones, por eso fue necesario una codificación de dicho reglamento.

Con el RMC se crea un sistema de protección de la marca comunitaria con el fin de garantizar la función de origen de la marca, que implica la superación de la territorialidad nacional y se amplía en ámbito comunitario. El sistema de protección se caracteriza por:

En primer lugar, en materia de violación de los derechos conferidos por la marca se ejercerán las acciones directamente ante los Tribunales de Marcas Comunitarias integrados en la estructura judicial nacional que deben establecer los Estados miembros.

En segundo lugar, en materia de nulidad y caducidad de la marca, se establece un doble sistema: las acciones directas se entablarán ante órganos de naturaleza administrativa (OAMI) pero con control judicial final del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia y en vía de demanda reconvenzional ante los Tribunales de Marcas Comunitarias.

En tercer lugar, respecto a materias residuales, se prevé la tutela ante los Tribunales ordinarios de los Estados miembros.<sup>13</sup>

Tenemos que tener claro las funciones de la marca comunitaria, que se realizan a través de la Oficina Comunitaria como se expresa en el artículo 2 del RMD:” *Se crea una Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos),*

---

<sup>12</sup> *La propuesta de reforma del Sistema Europeo de Marcas elaborada por la Comisión Europea.* Ángel García Vidal, Profesor de la Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo.

<sup>13</sup> Guías Jurídicas. Wolters Kluwer.



*denominada en lo sucesivo «Oficina».*” Se trata de una oficina de carácter independiente con autonomía jurídica, administrativa y financiera.

Podemos nombrar de manera esquemática las funciones que tiene la marca comunitaria. Se encarga de individualizar los productos y los servicios, indica a los consumidores el origen empresarial, informa de que dicho producto o servicio tiene una calidad constante y refuerza la función publicitaria.

En la actualidad la exportación en el mercado es algo habitual y para ello los emprendedores necesitan asegurarse de una protección de sus marcas en ámbito comunitario, así como de la certeza de poder utilizar sus marcas en los países donde van a exportar, así es como la marca comunitaria favorece a los empresarios.

Por ello, el registro de una marca comunitaria es muy frecuente entre los empresarios, ya que tiene un coste no muy elevado y aporta un gran abanico de ventajas.

Con el paso de los años, se ha producido un gran aumento respecto al número de marcas comunitarias registradas así como el aumento de su valor comercial. Desde el año 1996 que empezó a funcionar la OAMI, se han registrado miles de marcas comunitarias y diseños y modelos industriales, por esto y debido al gran éxito de la OAMI, es tan necesario el buen funcionamiento y la actualización y reforma de los textos legislativos, para que se puedan incorporar las últimas innovaciones técnicas y contribuya a un gran fortalecimiento de la competitividad de la Unión Europea.

Como bien dice el artículo 5 del RMC, podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, ahora también incluidas las entidades de derecho público. La marca comunitaria se adquiere mediante registro, y sólo podrá ser registrada, revocada o cedida para todo el conjunto de países que forman la Unión Europea.

Según el artículo 1.2 del RMC es únicamente necesario algún motivo de denegación o nulidad de registro en tan sólo uno de los estados miembros de la unión europea *“La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el*

*conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento”*

### **3.3 Nueva Propuesta de Reforma por la Comisión del Sistema de Marcas Europeo**

El pasado día 23 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la nueva Directiva de Marcas y el día 24 de diciembre de 2015, el nuevo Reglamento sobre la marca de la Unión Europea. El llamado ahora ***Nuevo Reglamento (Unión Europea) n° 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2015 y Nueva Directiva (Unión Europea) n° 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.***

El derecho de marcas comunitarias, como ocurre con el resto de los derechos, está en constante evolución. Tras varios años de negociaciones parece que se ha llegado a un acuerdo para una reforma de la marca comunitaria. El pasado 21 de abril de 2015, en el marco de debate entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo se llegó a un acuerdo provisional sobre dicha reforma con representantes del Parlamento Europeo, el llamado “Paquete de Marcas”:

*“El **Reglamento (UE) n° 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria, ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. El Reglamento modificado entrará en vigor el 23 de marzo de 2016. A partir de esa fecha, la Oficina se denominará «Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea» y la marca comunitaria «marca de la Unión Europea»**”<sup>14</sup>.*

*La **Directiva de la UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.***

*Los artículos 1, 7, 15, 19, 20, 21 y 54 a 57 serán aplicables a partir del 15 de enero de 2019.*

---

<sup>14</sup> Oficina de Armonización del mercado interior (OAMI) “<https://oami.europa.eu/ohimportal/es/home>”

La propuesta de reforma no tiene como objetivo la creación e imposición de un nuevo sistema de marcas si no modernizar y actualizar de la regulación existente para adaptarse a los nuevos cambios que rodean este campo. “*La propuesta traería consigo notables cambios ya que contiene enmiendas tres textos jurídicos:*

- *Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.*
- *Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria.*
- *Reglamento (CE) n° 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)”.*<sup>15</sup>

Con esta reforma se pretende, a grandes rasgos, que las empresas puedan innovar en el mercado y beneficiarse de una protección, especialmente, contra las falsificaciones de las marcas de sus productos. Se prevé un procedimiento más sencillo, barato y accesible para las empresas, con unos resultados más eficientes y unos costes más bajos.

Se pretende facilitar la cooperación entre las diferentes oficinas y la OAMI promoviendo el desarrollo de los instrumentos que tienen en común.

La Comisión llegaba a la conclusión de que era totalmente necesario modernizar el Sistema de Marcas de la Unión, mejorando su eficacia y coherencia, adaptándolo a la era de internet, debiendo garantizar también la relación complementaria entre el sistema de marcas de la Unión y cada uno de los sistemas nacionales. No obstante, a pesar de la nueva reforma tanto del reglamento como de la directiva, tener en cuenta que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para aquellas empresas que no deseen la protección de sus marcas a escala de la Unión Europea, o simplemente que no puedan obtener protección en toda la Unión, mientras que no tienen ningún tipo de obstáculo para obtenerla a nivel nacional.

---

<sup>15</sup> Sección de noticias UAIPIT: Universidad de Alicante sobre la Propiedad Intelectual y la información tecnológica.

### **3.3.1 Novedades a nivel comunitario: Nuevo Reglamento sobre Marca Comunitaria.**

Como cuestión general se proponen varios *cambios de nombre*. En primer lugar se propone el cambio de denominación de Marca Comunitaria a Marca Europea, (European Trademark – ETM o en español, MUE) adaptándose así a la terminología utilizada en el Tratado de Lisboa. En segundo lugar, se propone el cambio de nombre de la OAMI, pasando a denominarse “Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Intelectual” (OUEPI). Debemos entender “Propiedad Intelectual” en su sentido anglosajón, es decir, abarcando los derechos de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial.

Se modifica el nombre del Presidente de la OAMI, que ahora se llamara *Director Ejecutivo*. El Director ejecutivo de la ahora llamada OUEPI, se elegirá por mayoría simple con un mandato de 5 años renovables una vez por sólo 5 años.

Como otra novedad, la OUEPI tendrá la posibilidad de crear un *Centro de Mediación*. A este centro podrán acudir las partes en cualquier momento del procedimiento sin ningún tipo de restricción. También se introduce un Consejo de la Administración.

A partir de la entrada en vigor de este reglamento, la Marca de la Unión Europea sólo tendrá la posibilidad de ser presentada ante la *OUEPI*. Actualmente existe la posibilidad de poder presentarla ante la Oficina Nacional competente para ello, los cuales dan un posterior conocimiento y traslado a la OAMI.

Como otro cambio importante destacamos la eliminación de la exigencia de *representación gráfica* de una marca para que pueda ser válidamente registrada. Es decir, tras la reforma, será posible la solicitud de la marca cuando se pueda representar de algún modo que facilite al público y a la autoridad una determinación exacta y precisa del objeto que se pretende proteger.

Esta modificación afectará a las marcas no tradicionales, como son las marcas sonoras o las marcas en movimiento. En el primer caso, las marcas sonoras, se podrán representar a través de un archivo de audio que determine el objeto protegido de manera precisa, en el segundo caso, respecto a las marcas de movimiento, podrán utilizarse archivos de

video. Se considera que aportando estos archivos informáticos se crea un método más sencillo para comprender los sonidos o las melodías que objeto de protección.

Otro de los aspectos que se pretenden modificar con esta propuesta de reforma hace referencia a los bienes de tránsito. Se pretende regular de una manera más estricta la *falsificación de bienes de tránsito*. Entendemos por bienes de tránsito aquellos bienes documentados y custodiados los cuales atraviesan el territorio político de un Estado sin ingresar al territorio del mismo.

Hay varias sentencias que han obtenido muchas críticas por parte de los titulares de las marcas, por lo que la Comisión tiene el objetivo de favorecer a los titulares de las marca con una nueva disposición, basándose en esta jurisprudencia. Hablamos de la actuación que deben tener las autoridades aduaneras en casos de posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual por mercancías de terceros Estados, los cuales se encuentren en depósito aduanero o en tránsito externo. Según el Tribunal de Justicia, cuando las mercancías se encuentren en este estado, sólo y únicamente podrán ser declaradas como mercancías falsificadas o mercancías piratas si se prueba y acredita que están destinadas a una comercialización dentro de la Unión Europea.

Este es el motivo de las críticas efectuadas por los titulares de las marcas ya que esta jurisprudencia ha supuesto una dificultad para probar y acreditar la comercialización de dichas mercancías en la Unión Europea.

Hablamos en un primer lugar del Caso Philips, asunto C-446/09. En el año 2002, las autoridades aduaneras Belgas sospecharon sobre un cargamento de máquinas de afeitar eléctricas procedentes de Shanghái, ya que tenían un notable parecido con unas máquinas de afeitar desarrolladas por la sociedad de Philips, por lo que actuaron procediendo a su retención, ya que dicho modelo de máquinas de afeitar está protegido por los registros, los cuales aportan un derecho exclusivo a Philips en materia de propiedad intelectual en muchos estados, uno de los cuales es Bélgica.

Tras la actuación de las autoridades belgas, Philips inició un procedimiento contra las sociedades Lucheng, Far East Sourcing y Röhring, las cuales estaban implicadas en la fabricación, transporte y comercialización de la mercancía supuestamente falsificada, ante el Tribunal de Primera Instancia de Amberes. Philips en este caso solicitó debida

indemnización por daños y perjuicios, además de otras demandas, como la de vulneración de su derecho exclusivo que tiene sobre esos modelos específicos de esa mercancía.

En segundo lugar, otro caso relevante en este campo fue el caso Nokia. Las autoridades aduaneras de Reino Unido, en el año 2008, inspeccionaron una mercancía procedente de Hong Kong, la cual contenía teléfonos móviles y accesorios de los mismos, con destino Colombia. Se enviaron muestras a Nokia ya que dichas mercancías llevaban asociadas un signo idéntico al de la marca Nokia, la cual confirmó que era un caso de imitación y solicitó la retención de dicha mercancía por falsificación.

A diferencia con el caso anterior, las autoridades aduaneras de Reino Unido denegaron la propuesta solicitada por Nokia. Se basaron en que las condiciones que el Tribunal de Justicia precisa para las aduanas. Las mercancías de tránsito de un tercer Estado a otro, no podrán calificarse como falsas o de imitación en el sentido del Derecho de la Unión por el mero hecho de haber sido introducidas en el territorio, por lo que no podrán ser retenidas. Ante esta situación Nokia acudió a los tribunales de Reino Unido para impugnar dicha negativa de retención.

En la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia precisó sobre las condiciones de retenimiento provisional de mercancías que estén incluidas en un régimen suspensivo, así como de los elementos de los cuales debe disponer las autoridades competentes para controlar las mercancías y de la actuación que deben tener ante una falta de prueba de vulneración de derecho de propiedad intelectual.

Como ya hemos dicho, para que se vulneren los derechos de propiedad intelectual será necesario la acreditación de que las mercancías están destinadas a la comercialización en la Unión Europea y no por la mera inclusión en dicho régimen. Cuando hablamos de comercialización, nos referimos a la venta, oferta de venta y mera publicidad en el territorio, incluso antes de la llegada al territorio de destino.

En el caso de disponer de indicios de vulneración de los derechos citados, también podrá ser causa de retención, siempre que la sospecha desprenda de las circunstancias particulares de cada caso en concreto como pueden ser, inexistencia de información

básica sobre el fabricante y el destinatario, o una falta de cooperación con las autoridades aduaneras.

Por último, el Tribunal de Justicia, ratifica que de no existir alguna prueba de vulneración de derechos de la propiedad intelectual, dichas mercancías incluidas en el régimen suspensivo de la UE, podrán ser decomisadas en otras situaciones que otorga el Código aduanero de la UE, como puede ser en el caso de que la mercancía suponga un determinado riesgo para la seguridad o para la salud.

Por lo tanto, tal propuesta, se aparta de la actual situación legal, confirmada por el Tribunal de Justicia Europeo, invalidando la carga de la prueba y fortaleciendo la posición de los titulares de los derechos.

Otra novedad es la introducción de la figura de “*Marca de Certificación*”. Ésta, es “*aquella marca aplicada a productos o servicios de terceros, cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca*”.<sup>16</sup> “*Dentro de 21 meses se introducirá la nueva marca de certificación de la Unión, que permitirá «a las entidades o los organismos de certificación autorizar a los participantes en el sistema de certificación a utilizar la marca como signo en relación con los productos o servicios que cumplen los requisitos de certificación» (Artículo 74 ter del RMUE). El coste de registro de una marca de certificación de la UE será el mismo que el de una marca colectiva de la Unión, es decir, 1 800 EUR (1 500 EUR para la presentación electrónica), 50 EUR para la segunda clase y 150 EUR para la tercera clase y las siguientes*”<sup>17</sup>

Se prevé también una modificación respecto a la protección de las marcas renombradas. Las marcas renombradas son aquellas que debido a su volumen de ventas, duración, alcance geográfico o prestigio, son conocidos en gran medida por el sector pertinente del público al cual está destinado ese servicio o producto. Como ejemplo de marca renombrada podemos hablar de la española ZARA, perteneciente a la entidad mercantil de INDITEX.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> ONAPI (Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Artículo: *El secreto está en la marca*.

<sup>17</sup> OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior), Artículo: *Reglamento sobre las tasas de la marca de la Unión Europea*.

<sup>18</sup> Podemos acudir a la sentencia 21/56 , de 2 de junio, donde el Tribunal Supremo consideró como marca renombrada a ZARA, ya que goza de gran importancia económica y gran conocimiento tanto en España y

En último lugar se prevén varios cambios respecto a las tasas de las solicitudes de las marcas. La aplicación de la tasa se hará de forma inmediata, es decir, se abonará en el momento de efectuar su depósito ante la OUPEI. Este cambio se debe a que en la actualidad, se dan multitud de abandonos de las solicitudes tras cumplirse el plazo de 3 meses sin que se haya abonado la tasa correspondiente por parte del solicitante.

Hablamos del principio “one-class-per-fee”, el cual se aplicará de idéntica manera tanto para las solicitudes de marcas nacionales como para marcas comunitarias. Se permite a los interesados la solicitud de la protección de la marca en proporción con los intereses y las necesidades de su propio negocio. Respecto a las tasas de renovación también se verán reducidas al igual que las tasas oposición, cancelación y recurso. Desde mi punto de vista, creo que al reducir las tasas, se puede apreciar la marca comunitaria de una forma más “atractiva” que la marca nacional, por lo que puede dar lugar a una leve disminución de registros de marcas nacionales, aunque, no dudo de la mejora que supondrá en el Sistema de Marcas Europeo. Con la reforma, se abonará una tasa por cada clase, es decir, se elimina la posibilidad de solicitar hasta tres clases con la misma tasa. Cambia de una tasa básica, la cual engloba hasta tres clases, a un actualizado sistema de pago por cada clase. La marca comunitaria protege por la cantidad de 900 euros, una protección para tres clases, si la solicitud es electrónica, o 1050 euros si es en papel. A partir de la entrada en vigor del Reglamento, se pagará un importe más bajo si únicamente solicitan una clase, un importe idéntico si son dos clases, y un importe más elevado, si hablamos de tres o más clases.

A continuación adjunto dos cuadros donde se aprecia el coste de las tasas oficiales modificadas, así como de las tasas de renovación:

	<b>TASAS ACTUALES</b>	<b>NUEVAS TASAS</b>
Solicitud en 1 clase	900 €	850 €
Solicitud en 2 clases	900 €	900 €
Solicitud en 3 clases	900 €	1050 €
Solicitud en 4 clases	1050 €	1200 €
Por cada clase adicional	150 €	150€

como a nivel Internacional. además el Tribunal afirmaba que reúne los requisitos para ser renombrada los cuales son, amplia difusión, conocimiento, y relación entre diseño, calidad y precio.



Respecto a las tasas de Renovación:

	TASAS ACTUALES	NUEVAS TASAS
Renovación en 1 clase	1350 €	850 €
Renovación en 2 clases	1350 €	900 €
Renovación en 3 clases	1350 €	1050 €
Renovación en 4 clases	1750 €	1200 €
Por cada clase adicional	400 €	150 €

La Comisión Europea mediante un acto delegado se reservará la facultad de fijar el precio determinado de las tasas, así como modificarlo y ajustarlo a cada año.

Se instará a todas las Oficinas Nacionales y la nueva OUEPI a adoptar una cooperación obligatoria y a un desarrollo de proyectos conjuntos que fomenten la seguridad jurídica con resoluciones similares, las cuales se van a financiar con hasta un 15 % de los ingresos anuales de la OUEPI.<sup>19</sup>

### 3.3.2 Novedades a nivel estatal: Nueva Directiva sobre Marca Comunitaria.

Con esta nueva reforma, además de modificar el Derecho Comunitario en materia de marcas, exige varios cambios normativos a los Estados miembros de la Unión Europea, que supone una anticipación del futuro Derecho estatal en materia de marcas. *Muchas de las cláusulas dispositivas pasarán a ser obligatorias a nivel nacional. Ello supondrá que muchas reputadas marcas nacionales disfrutarán del mismo nivel de protección en todos los Estados miembros.*<sup>20</sup>

En primer lugar, hacer breve referencia al número de *artículos* de la Directiva, de tener 19 pasa a tener 57 artículos.

<sup>19</sup> Cuadernos de propiedad intelectual. “El paquete de marcas” de la Unión Europea en su recta final <https://cuadernosdepropiedadindustrial.wordpress.com/2015/06/16/el-paquete-de-marcas-de-la-ue-en-su-recta-final/>

<sup>20</sup> Artículo: *Propuesta de Reforma del Sistema de Marca*. UAIPIT

Incluir una disposición en la cual se refleje el artículo 16 del Acuerdo ADPIC, donde se especifica que el derecho de propiedad industrial sobre una marca se entiende sin perjuicio de derechos previos.

***“Artículo 16 ADPIC***

*Derechos conferidos*

1. *El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.*

2. *El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.*

3. *El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”*

Se reconocerá de manera explícita su uso en el tráfico económico, como que la marca es objeto susceptible de un derecho real, es decir, se podrá ceder, donar, vender, incluso utilizarla como aval bancario.

Añadimos además *la nueva regulación para las marcas europeas de garantía*, hoy regulada en La Ley de Marcas en el artículo 68:

*1. Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.*

*2. No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca.*

*3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.*

Ahora se van a establecer *condiciones de registro y de protección*, casi idénticas a las previstas por España en la Ley de Marcas. También mencionamos a las Marcas Colectivas, las cuales también van a obtener una regulación de manera más amplia. Las Marcas Colectivas deberán ser propiedad de una asociación que va a permitir a sus asociados su utilización.

Otra de las modificaciones en la regulación del contenido del derecho de exclusiva sobre una marca pretende aclarar los casos de *doble identidad* entre una marca y el signo usado por un tercero y aquellos productos o servicios para los que está destinada y registrada esa marca y aquellos para los que el tercero pretenda usar el signo. En este

caso, solo habrá infracción cuando el uso afecta a la función que tiene la marca a la hora de garantizar a sus consumidores el origen de sus bienes y sus servicios.

Se pretende incluir una referencia expresa a los casos donde se menciona una marca ajena en el campo de *la publicidad comparativa*. La publicidad comparativa es aquella que alude explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por él (artículo 6 de la Ley General de Publicidad), es decir, es aquella donde el anunciante compara sus productos con los de la competencia con la finalidad de destacar entre ellos.

Existen unos requisitos de licitud de uso de los signos distintivos ajenos, los cuales están recogidos en el artículo 4 de la Directiva 2006/114/CE sobre Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa. La publicidad comparativa estará permitida en los siguientes casos:

Cuando no sea engañosa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado b, el artículo 3 y el artículo 8, apartado 1, de la presente Directiva y en los artículos 6 y 7 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales); Que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad; Que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio; Que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; Y que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación.

Por lo tanto siempre que se respeten estos requisitos de licitud de la publicidad comparativa, la supuesta mención de marcas ajenas no supondrá infracción alguna.

El TJUE ha reiterado esta interpretación en varias sentencias fue la Sentencia de 23 de febrero de 2006, "Siemens AG"<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> ASUNTO C-59/05 20

En este caso el TJCE resolvió dos cuestiones prejudiciales remitidas por Alemania (Bundesgerichtshof). En primer lugar, qué ventaja, si es que existe alguna, se obtiene de forma indebida de otro signo distintivo de un competidor, cuando el anunciante adopta de forma idéntica al competidor el elemento básico del signo distintivo, e indica públicamente que ha adoptado el signo de modo idéntico.

La segunda cuestión la resolvió sobre si constituye un factor esencial la ventaja que supone para el anunciante y el consumidor el hecho de adoptar el signo de modo idéntico.<sup>22</sup>

En su respuesta, el TJCE declaró: *"El artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del procedimiento principal, al utilizar en sus catálogos el elemento central de un signo distintivo de un fabricante conocido entre el público especializado, un proveedor competidor no saca indebidamente ventaja de la reputación de dicho signo distintivo"*.<sup>23</sup>

A pesar de las diversas resoluciones de sentencias del TJCE todavía conviven varias tesis y divergencias doctrinales, ya que no está del todo claro qué ocurre cuando en los casos de publicidad comparativa no se respetan las condiciones anteriormente citadas de la Directiva 2006/114/EU.

Por una parte un grupo de autores defiende que en estos casos, cuando no se respetan las condiciones de tal normativa en la publicidad comparativa, no siempre estaremos en casos de infracción de licitud. En este caso, será necesario el estudio y análisis de cada caso concreto para poder comprobar que el anunciante utiliza la marca ajena únicamente como un distintivo de sus productos. Respecto a la otra interpretación, otro grupo de autores se basa en la idea de que cualquier uso de signo ajeno en este tipo de publicidad sin respetar dichas condiciones equivale indudablemente a una infracción de la marca.

---

<sup>22</sup> Página Web Vlex.com sobre sentencias comunitarias

<sup>23</sup> Sentencia del TJUE ASUNTO C-59/05 20

Dicho esto, destaco que la Comisión con su nueva propuesta se basa en esta última tesis. Es decir, se pretende incluir también una disposición, tanto en el RM como en el RMC, donde se especifique que un titular de una determinada marca tiene el derecho exclusivo de impedir el uso de su signo en la publicidad comparativa en unas condiciones que no respeten la directiva 2006/114/UE.

Otro de los cambios en el contenido de derecho exclusivo de la marca trata de asimilar la DM con el RM en el sentido de que el titular de una marca también tenga derecho a exigir que se *notifique que su marca está registrada*, cuando ésta aparezca en enciclopedias o diccionarios.

También la Intención de ampliar, en la DM y en el RMC, el derecho de exclusiva que tiene el titular respecto al contenido del derecho de marca, en los actos preparatorios de una determinada infracción, como puede por ejemplo, imponer un signo en las etiquetas o en el empaquetado de una mercancía.

Dentro de todas las modificaciones respecto al contenido del derecho exclusivo de marcas, en último lugar, mencionamos la intención que tiene la comisión de hacer una modificación respecto a la *limitación del derecho de marcas*. Dentro de las limitaciones del derecho de marca, se desea modificar la posibilidad de que un tercero, utilice dentro del tráfico económico, “su nombre”.

Actualmente, el artículo 9 del RMC indica que la marca comunitaria confiere a su propio titular un derecho exclusivo, el cual, está habilitado para prohibir a un tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico.

Podemos enfocar este artículo en dos dimensiones contrapuestas, en primer lugar, hablamos del *ius utendi*, es decir, el derecho del titular a utilizar la marca; y en segundo lugar, hablamos *ius prohibendi*, más importante puesto que garantiza el uso pacífico de la marca por parte de su titular, y la cual implica que el titular está facultado a prohibir el uso por un tercero de cualquier signo idéntico, confundible o asociable con su marca registrada sin su autorización<sup>24</sup> para identificar los mismos o similares productos o servicios<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Debemos destacar que, como señala el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, ambas facetas no coinciden, puesto que si bien la faceta positiva faculta al titular a utilizar el signo registrado como está registrado, la

Otra modificación propuesta por la Comisión será la nueva regulación de las *condiciones que debe presentar la solicitud* de registro de una marca así como la fecha de depósito de una solicitud de registro de marca. Aplicando la sentencia en el Asunto C-307/10 *IP Translator*, del pasado 19 de junio de 2012, se realiza una modificación respecto a la clasificación de productos y servicios en la unión europea y al uso de los títulos de la Clasificación de Niza<sup>26</sup>.

La clasificación de Niza es una ordenación administrativa, por lo que debe aportar al sistema de marcas un marco claro, preciso y seguro, la cual agrupa los productos y servicios en 45 clases diferentes a los efectos del registro de las marcas.

El tribunal resolvió sentencia sobre ello concluyendo que el solicitante de un registro de una marca debe identificar sus servicios y productos de manera clara y precisa para que se pueda otorgar una protección segura, además de manifestar detalladamente que no tienen por qué existir similitud entre varios productos servicios o productos cuando pertenezcan a la misma clase de nomenclátor internacional.

Se podrá así utilizar los términos generales de la clasificación de Niza cuando se identifique de esta manera cada servicio y producto con la finalidad de especificar la amplitud de la protección de cada uno.

Es por eso que esta sentencia anteriormente mencionada supone para los solicitantes de registros de marca nuevas obligaciones y cargas, además de obligar a las oficinas europeas a un detenido examen sobre estas descripciones de productos y servicios.

Además de estas obligaciones, se estima necesario que cada solicitante que utilice los términos de la clasificación de servicios y productos de Niza, deberá presentar adjunta la siguiente declaración:

---

faceta negativa amplía su ámbito tanto a los signos iguales como a los signos confundibles, incluyendo igualmente tanto los productos o servicios idénticos como los similares. Esta faceta negativa, como a continuación veremos, gira en torno al riesgo de confusión y asociación, y en relación con la marca renombrada, hay que relacionarla con el riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca.

<sup>25</sup> A excepción de los casos en los que la marca comunitaria goce del estatus de notoria o renombrada, en cuyo caso se producirá la quiebra de la regla de la especialidad

<sup>26</sup> La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. Esta Clasificación se conoce comúnmente como la Clasificación de Niza. El Arreglo de Niza está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

*“Por la presente confirmo que, mediante el uso de los encabezamientos de las clases del Arreglo de Niza en mi lista de productos y servicios, estoy solicitando todos los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la Clasificación de Niza correspondiente a cada una de las clases en cuestión.”*

Si el solicitante no presenta dicha declaración junto con su solicitud, se entenderá que únicamente se está solicitando protección para las indicaciones de manera literal. En los casos en los que la Oficina entienda que no cumplen con la precisión y claridad necesaria, se informará al solicitante para que tenga la opción de modificar su solicitud concediendo un plazo para que dichos titulares puedan adaptar sus registros a lo dispuesto.

En relación con las prohibiciones de registro, reguladas en los artículos 7 del RMC, como motivos de denegación absolutos, y en artículo 8 del RMC, como motivos de denegación relativos, también se producen modificaciones. Es muy importante aclarar que dichas prohibiciones se van a aplicar siempre, incluso cuando la causa por la cual se deniegue el registro de una marca, se haya manifestado en un Estado diferente a aquél en el cual se presentó el registro de la marca.

El cambio principal en este sentido se refiere a la eliminación de la inclusión de mala fe como un motivo de denegación relativo a la hora de solicitar una marca.

Entre los múltiples cambios y modificaciones, se pretende es equiparar de alguna manera la RM al RMC, incorporando en la DM algunos preceptos que ya están presentes en el RMC, entre los que encontramos, la posibilidad de que los terceros puedan presentar observaciones en su solicitud, o la posibilidad de división de una marca ya registrada en varias. También la previsión de conflictos con indicaciones geográficas protegidas, términos tradicionales para vinos, y especialidades tradicionales garantizadas. En este sentido, respecto a las indicaciones geográficas, se pretende garantizar la normativa europea, y se prevé la nueva regulación de motivos de denegación de registro de una marca<sup>27</sup>, sobre el régimen de calidad de los productos agrícolas, y la creación de una organización común de mercados agrícolas estableciendo

---

<sup>27</sup> Análisis sobre la Propuesta de Reforma del Sistema Europeo de marcas elaborada por la Comisión Europea por el Profesor Ángel García Vidal, consejero académico de Gómez- Acebo & Pombo.



disposiciones para la determinación de dos productos agrícolas, y relativo a la definición, designación etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.<sup>28</sup>

Encontramos también varias novedades en el procedimiento de oposición. En primer lugar, se podrá, mediante mutuo acuerdo, solicitar una negociación por las partes en cualquier fase del proceso. Habrá un periodo de 2 meses para llegar a un acuerdo antes de retomar el proceso de oposición.

En segundo lugar, será necesaria la demostración de prueba de uso efectivo durante los cinco años anteriores de la marca anterior cuando se ejerza la solicitud de oposición.

Respecto al procedimiento de *Nulidad y Caducidad* se impondrá también la obligación de la prueba de uso efectivo, pero solo en el caso de que el titular se base en ella para sustentar el procedimiento. En este caso, no se podrá acudir a la vía judicial hasta el agotamiento de la vía administrativa.

Para terminar con las modificaciones de la propuesta de reforma del sistema de marcas europeo añadir que una marca comunitaria ahora se entenderá usada solo y cuando no altere de ninguna manera el carácter distintivo de la marca bajo la cual esté registrada, siendo indiferente la forma en la que se haya utilizado y siendo o no ya registrada.

Con todas estas modificaciones previstas a partir de la entrada en vigor del Reglamento (Unión Europea) nº 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, se pretende una mayor protección de la Propiedad Industrial, además de una mayor cohesión y uniformidad entre las Oficinas Nacionales y la OUEPI, también en materia de resoluciones.

Con el objetivo de que haya una menor litigiosidad, unos procesos más simples y más derechos para el titular de una marca, luchando contra las falsificaciones y el uso de su propia marca en la publicidad comparativa.

---

<sup>28</sup> Dispuesto en los reglamentos nº 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; y en el reglamento nº 1234/200 y reglamento nº 1234/2007

## **4 APLICACIÓN DE LAS MARCAS EN LA REALIDAD SOCIAL**

Como he mencionado anteriormente las tecnologías de la Información y las Comunicación son una actividad con una gran relevancia con el objetivo de poseer un modelo económico más moderno, menos dependiente del que en la actualidad poseemos. Es por ello el éxito que tienen las nuevas tecnologías en las empresas a la hora de publicitar sus productos y servicios. Éstas aportan valores como inmediatez en las relaciones entre empresarios y clientes así como un gran liderazgo en un gran número de empresas debido a la estrategia utilizada gracias a las TIC.

En este apartado pretendo reflejar la importancia de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial, y especialmente, en la publicidad a través de la aparición de las marcas en internet, especialmente en las redes sociales, ya que forman parte de nuestra vida diaria con nuestro poder de interacción y se han convertido en un instrumento cotidiano, pudiendo afirmar que el mundo de la comunicación ha cambiado de forma radical debido a la aparición de los medios sociales.

### **4.1 Uso de la marca en redes sociales como medio de propagación.**

La evolución de internet ha sido tal, que hoy en día las empresas lo visualizan como un medio necesario para la estrategia de marketing. Las redes sociales comienzan a despertar el interés de las marcas al ser un canal perfecto para conseguir lo que, desde siempre, han estado buscando: ser recomendadas entre amigos y conocidos, lo que conocemos como el “boca-oreja”.

Hay que saber que a la hora de utilizar las redes sociales se va a abrir un gran abanico con numerosas oportunidades pero al mismo tiempo, con amenazas.

Esta nueva tecnología ha traído consigo un cambio de poder, ya que anteriormente, el poder era de las empresas o marcas, y ahora, a través de las redes sociales, los clientes y consumidores tienen la opción de comentar, recomendar o criticar cada servicio o producto que deseen, de esta forma la balanza cae sobre el consumidor, y el éxito de cada producto o servicio influye positiva o negativamente por esto. Antes, el usuario solo interactuaba con la intención de obtener información, pero con el paso del tiempo, ha conseguido aportar contenido y crear valor. Es por ello, por lo que cada empresa

debe estar atenta a la influencia de las redes sociales, y a los comentarios y opiniones que aparecen, para poder frente a ellos en caso de ser negativos, y así evitar el fracaso de su éxito.

Aproximadamente un 65% de los internautas confirma que a la hora de elegir una marca, la opinión y comentarios que las redes ofrecen, y las recomendaciones de los amigos es la razón que más confianza le aporta para decidirse.

Son ya muchísimas las empresas conocidas que acuden a las redes sociales, como es el caso del banco BBVA que tiene un blog, o “Starbucks”, que dispone de una aplicación la que permite que cualquier amigo te invite a un café únicamente utilizando su cuenta de Paypal. Podemos decir que las marcas no buscan clientes, sino fans, que consuman sus productos sin convicción y sirvan, al mismo tiempo, como publicidad para otros consumidores.

Una de las grandes ventajas que aporta la utilización de medios sociales en el marketing de tu empresa es el bajo coste que supone. Las redes sociales, frente a otros medios de comunicación como prensa, televisión o radio, son elegidas por muchas empresas, las cuales están teniendo mucho éxito en el mercado sin apenas inversión. A la hora de utilizar las marcas en las redes sociales, el empresario debe saber, además de saber cómo tiene que ser su mensaje, como tratar con un usuario cada vez más elusivo y restrictivo que basa buena parte de sus decisiones en los impulsos generados por las redes sociales<sup>29</sup>

*"La vida de los consumidores pasa por las redes sociales y en tiempo real. En un lugar de oportunidad para las marcas"*<sup>30</sup>, explica Gabriela Fernández, social media manager de la agencia Tribal.

Podemos corroborarlo atendiendo a la multitud de ejemplos que cada día demuestran que las marcas tienen un gran poder en las redes sociales.

---

<sup>29</sup> “Las redes sociales virtuales y las marcas: influencia del intercambio de experiencias sobre la actitud de los usuarios hacia la marca”. Revista Española de Investigación de Marketing. Enrique Bigné, Inés Küster y Asunción Hernández, Universidad de Valencia. Página 8.

<sup>30</sup> Artículo: *La batalla de las marcas en las redes sociales*, LA NACIÓN.

Entre algunos ejemplos encontramos el llamativo caso de McDonald's (con más de 300.000 seguidores en la red social de twitter), que sucedió en Argentina en el año 2014. McDonald's se quedó sin suministros de Ketchup, fue entonces cuando hubo una gran reacción por parte de los seguidores, en la red social de Twitter, la cual se utilizó por su parte para quejarse por la falta de esta salsa. Debido a la gran trascendencia de este asunto, la empresa de McDonald's no tuvo más remedio que acudir a la red social para poder dar explicaciones. A través de ésta, la empresa comunicó que la falta de tal suministro era momentánea y que iban a solucionarlo pronto. Tras el comunicado, se viralizaron<sup>31</sup> fotos de los sobrecitos rojos del condimento con comentarios positivos una vez que se produjo el regreso.

No siempre el uso de la marca en la red social viene encaminada por parte del empresario, con esto hago referencia a la utilización o mención de una determinada marca en la red social por parte de alguna persona conocida, la cual tenga multitud de seguidores, y de manera consciente, o incluso a veces inconsciente, puede suponer un impresionante efecto publicitario. Tras muchos casos, se llega a la conclusión que la clave está en aprovechar las oportunidades a tiempo real y tener reflejos rápidos ante los contextos. Podemos confirmar esto con el ejemplo de un posteo espontáneo que tuvo influencia a nivel mundial, el cual, realizó la conocida cantante Lady Gaga que cuenta con más de 50 millones de seguidores en la red social de Twitter y 9 millones en Instagram. Subió a su cuenta oficial una foto de un vino argentino, concretamente, *Alamos Malbec*. En poco más de una hora, pudo apreciarse el gran impacto que este suceso tuvo. En Instagram 165.000 personas dieron a “me gusta”, en Twitter obtuvo más de 3000 retuits y casi 6000 favoritos. Felipe Menéndez, gerente de Marketing de Catena Zapata, comentó: "*Si uno quisiera pagar en publicidad la masividad que tuvo esa comunicación sería imposible Para nosotros,*" puso de manifiesto, ya que la etiqueta es muy valorada tanto fuera como dentro del país.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Viralizar es dar a una unidad de información la capacidad de reproducirse de forma exponencial. Esto es, emulando a los virus, que el contenido tenga la capacidad de reproducirse “solo”. Sin más publicidad ni promoción que el boca a boca, o e-mail a e-mail. Viralizar puede ocurrir con cualquier tipo de contenido: imagen, audio, video, o texto; por definición no hay barreras de idioma y aunque puede capitalizarse en resultados económicos, en el cambiante escenario de la web aplica al pie de la letra que cada quien tendrá sus quince minutos de fama, es difícil hacerlos durar y, después de ellos la mente colectiva de la web no suele guardar muchos recuerdos.

<sup>32</sup> “La Nación”. Artículo: *La batalla de las marcas en las redes sociales*, Paloma Bigio, 2015

## 4 CONCLUSIONES

Una vez realizado un análisis de las cuestiones principales ahora expondré a modo de conclusión las ideas principales que he obtenido como consecuencia de la realización del estudio de este tema:

Primera. - Es totalmente necesario por parte del empresario estimular la competencia empresarial ya que nos encontramos ante un mercado muy saturado. No hay que entender la marca únicamente como un signo distintivo que va asociado a un determinado producto o servicio. Tenemos que entenderla como el elemento diferenciador por excelencia dentro del tráfico económico para que los consumidores, los cuales queremos atraer, puedan decantarse por nuestro producto. La marca, que diferencia nuestro producto o servicio entre otros de la competencia, debe ser expuesta de manera clara y expresa para asegurarnos que es recibida por el público.

Lo que verdaderamente convierte a una empresa en líder en el mercado no es la fabricación de determinados servicios o productos, sino tener prestigio en el mercado.

Segunda. – Anteriormente he hecho referencia a la importancia que tiene la marca en el mercado, también quiero hacer hincapié en la importancia que tiene el registro de una marca. Es esencial una protección adecuada, y esto se consigue a través del registro, en España, en la OEPM. A partir de este momento, se le otorga al titular de la marca el derecho exclusivo de su marca, impidiendo que terceros comercialicen sus productos o servicios de manera idéntica o similar pudiendo crear confusión. Por el contrario, si no se registra la marca, otros competidores podrán hacer uso de ella, utilizando sus productos y servicios, incluso sus clientes y reputación, tendrá además, como consecuencia, no solo la pérdida de ganancias de la empresa, sino, podrá afectar de manera negativa a la reputación e imagen, especialmente si los productos y servicios utilizados son de peor o baja calidad que los propios.

Tercera. - Desde mi punto de vista, debido a la evolución y desarrollo que afecta al Derecho de Marcas, y en general, a todos los derechos, es imprescindible actualizar y modernizar nuestra legislación actual, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. A nivel nacional, con la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se produjo un ajuste del Derecho de Marcas Español, al desarrollo existente del Sistema de Marcas

Comunitario. A nivel comunitario, con la presente reforma de la Comisión, que entrará en vigor el 23 de marzo de 2016, se pretende, además de modernizar la legislación, armonizar y racionalizar los procedimientos de registro. Siempre para facilitar a los Estados miembros, y en particular, a todos los empresarios que deseen la protección de su marca. También se busca la igualdad de condiciones entre todos los Estados de la Unión Europea, eliminando ambigüedades y facilitando las relaciones y cooperación entre las oficinas nacionales y la OAMI. Creo que esta nueva reforma traerá consigo un gran abanico de ventajas a todos los Estados Miembros de la Unión Europea, ya que, aporta facilidades para que puedan colaborar y cooperar entre ellos, y hoy en día, siendo tan usual y habitual la exportación e importación en el mercado, es una ventaja para que tengan éxito en el mercado. También pienso que los cambios aportados respecto a las cuestiones procedimentales son ventajosos, ya que suponen rapidez y eficacia, y no sólo respecto al registro de una marca, y como ya hemos visto en el desarrollo de este estudio, la rapidez respecto a la publicidad es una característica que afecta notoriamente al éxito este mercado saturado y con elevada competencia en el que nos encontramos.

Cuarta. - La nueva reforma respecto al abono de la tasa comunitaria trae consigo grandes ventajas, entre ellas la reducción de importe. Ahora, tras la entrada en vigor, podríamos afirmar que se “pagará únicamente por lo que se necesita”, es decir, ya no es necesario pagar el importe de 900 euros por la protección de tres clases, sino que, se pagará un importe inferior por la protección de una única clase, en el caso de querer obtener protección por dos clases, se pagará la misma tasa hasta entonces conocida, y sólo se abonará un importe superior por tres o más. En mi opinión, el nuevo sistema de “tasa por clase” es ventajoso, ya que cada titular de marca comunitaria abonará la cantidad mínima según sus preferencias, productos y servicios a proteger. Debido a la reducción de tasas, creo que la marca comunitaria se muestra más atractiva que antes, y esto podrá suponer un aumento de solicitudes de inscripciones de marca comunitaria.

Quinta. - Acentúo la importancia que tienen las redes sociales, y en general, internet respecto a la publicidad de las marcas. Puedo afirmar que las redes sociales son un sinónimo de excelente medio de propagación de las marcas, y esto trae consigo, que un elevado número de consumidores puedan ser conscientes de la procedencia de cada producto o servicio, proporcionándole la libre opción de elegir, así como de opinar sobre estos productos o servicios, cooperando a que otros usuarios puedan informarse

sobre las características de la marca. La influencia y el uso de las marcas en las redes sociales supone una gran eficacia publicitaria, y esto, es lo que cada empresa busca.

En los últimos años, el uso de las redes sociales como medio de comunicación y de propagación ha provocado cambios en el método de relacionarse las empresas y los consumidores, elevando su uso respecto a otros medios, como son la televisión o radio, sin apenas coste económico. Además, con este tipo de medio de propagación los consumidores toman un poder mediante el cual son ellos mismos los que buscan, eligen y acceden únicamente a la información que desean, dependiendo de sus gustos y preferencias.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

- ÁNGEL GARCÍA VIDAL, *La propuesta de reforma del Sistema Europeo de marcas elaborada por la Comisión Europea*, Abril 2013.
- CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, *Manual de Propiedad Industrial C; Otero Lastres, J.M.; Botana Agra, M. (2013), Manual de la Propiedad Industrial, Marcial Pons*
- CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, Catedrático Derecho Mercantil, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Segunda Edición, Madrid.
- CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA; J.M. OTERO LASTRES; M. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial, 2013.*
- CASADO CERVIÑO A. *Estudio de las funciones de la marca, El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica*. Valladolid, 2000.
- ENRIQUE BIGNÉ, INÉS KÚSER y ASUNCION HERNÁNDEZ; *Las redes sociales virtuales y las marcas*. Revista Española de Investigación de Marketing, ESIC, Septiembre 2013, Vol. 17.
- JOSÉ MASSAGUER, Catedrático de Derecho Mercantil, *Nueva Ley de Marcas: Principios y Claves*.

- MARÍA LUISA LLOBREGAT HURTADO, *Temas de Propiedad Industrial*, 2007.
- Revista Online: *ELZABURU*; Disponible Online: <http://www.elzaburu.es>
- [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)
- [www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)
- [www.oepm.es](http://www.oepm.es)
- [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

## 7. JURISPRUDENCIA

- Sentencia del Tribunal Supremo, 520/2014 de 14 de Octubre de 2014, *Caso Denso*.
- Sentencia del Tribunal Constitucional, 109/1999, de 3 de Junio de 1999.
- *Mercancías falsificadas en tránsito. Medidas en frontera*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 de diciembre de 2011, *Caso Philips*, asunto C-446/09.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *caso Nokia*, Asunto 495/09, de 1 de diciembre de 2011.
- Sentencia del Tribunal Supremo, asunto 21/56, de 2 de junio. *Caso ZARA*.
- Sentencia del TJUE, asunto 59/05, de 23 de febrero de 2006, *Caso Siemens*.
- Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 307/10, de 19 de Junio de 2012, *Caso TRANSLATOR*.