

## NEWSLETTER: Modificación Ley de Marcas española

**Real Decreto 23/2018 de 21 de diciembre de 2018 (entrada en vigor el 14.01.2019 de la primera fase), modifica algunos artículos de la Ley de Marcas Española 17/2001 de 7 de diciembre.**

El 14 enero 2019 ha entrado en vigor el Real Decreto 21 de diciembre de 2018, que viene a modificar algunos artículos de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre.

Las modificaciones están fundamentalmente dirigidas a la homogeneización del sistema de registro de marcas nacionales gestionado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea gestionado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual EUIPO.

Las modificaciones que se introducen en la Ley de Marcas son tan relevantes, que la entrada en vigor de la nueva normativa está prevista en dos pasos. La primera fase entra en vigor el 14 enero 2019 y la segunda fase se difiere a cuatro años hasta el 14 enero 2023.

Entre las principales novedades cabe señalar las siguientes:

1. Relativo al trámite de oposición contra una marca. En caso de oposición a una nueva solicitud de registro, **el solicitante de la marca podrá exigir al oponente que aporte pruebas de uso** de su marca de los últimos cinco años, siempre que la marca oponente haya sido concedida con anterioridad a enero de 2014. Esta innovación requiere un previo desarrollo reglamentario, mediante un Decreto Ley.
2. **Se suprime el requisito** del Art. 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre **de la representación gráfica del signo**. El signo podrá ser susceptible de representarse por cualquier medio, siempre que el objeto de la protección que otorga al titular se pueda determinar con claridad. Así, ahora se abre la posibilidad de solicitar también otro tipo de marcas, tales como: hologramas, de color, olfativas, táctiles, de sabor...de acuerdo con el criterio establecido en el Tratado de Singapur 2006, ratificado por España en el 2009.
3. **Se refuerza la protección de las denominaciones de origen** y las indicaciones geográficas mediante la sistematización de las prohibiciones absolutas.
4. **Desaparece el concepto de marca notoria** y se prevé sólo la categoría de marca o nombre comercial **renombrados**, aquella que sea conocida por el público general, lo que le otorga una protección especial.
5. La nueva normativa ofrecerá a los usuarios **procedimientos administrativos ágiles para la declaración de nulidad y caducidad** de las marcas registradas.

Se atribuye la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas dependiente del ministerio de industria comercio y turismo, para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca; sin perjuicio de poder pedir la nulidad y caducidad por vía reconvencional, en caso de infracción de marca.

Los nuevos procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de las marcas nacionales se difieren a la segunda fase hasta el 14 enero 2023.

Estamos a su disposición para cualquier información y/o aclaración que precise sobre este asunto, entretanto, saludos cordiales.



Consell de Cent 415 08009 Barcelona – España – Teléfono +34 93 2651469

[www.aguilar-revenga.com](http://www.aguilar-revenga.com)