

CRÓNICA: LA NUEVA LEY DE MARCAS DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001

Rafael García Pérez

El nuevo siglo comienza con una Ley de Marcas¹ que, con mayor o menor éxito según los casos, asume el reto de satisfacer las modernas necesidades del mercado, incorporar el fruto de años de experiencia bajo la Ley anterior, respetar la distribución de competencias derivada de nuestro orden constitucional y cumplir las obligaciones asumidas por el Estado español a escala comunitaria e internacional. En las siguientes páginas trataremos de exponer algunas de las novedades más relevantes de la nueva Ley.

La Exposición de Motivos establece sin rodeos tres órdenes de consideraciones que actuaron como motor para la promulgación de la Ley:

a) PRIMERA CONSIDERACIÓN MOTIVADORA DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY: dar cumplimiento a la STC 103/1999, de 3 de junio², que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado, deslindando la competencia legislativa que pertenece a este último *ex* artículo 149.1.9 CE (“legislación sobre propiedad intelectual e industrial”) de la competencia de ejecución correspondiente a las Comunidades Autónomas en virtud de los Estatutos de Autonomía³.

En el fallo, el TC sentenció que “es constitucionalmente legítimo el establecimiento de un Registro estatal de marcas y nombres comerciales. Y que, habiendo de atribuirse al Estado... la competencia para llevar a cabo la resolución concediendo la inscripción..., las competencias de ejecución de las Comunidades Autónomas se proyectarán solamente sobre aquellos momentos de la regulación que resulten separables de los anteriores” (fundamento jurídico 6). En concordancia con la decisión del Tribunal, el artículo 1.3 proclama que “el Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la OEPM, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley”.

A lo largo de la norma se contienen varios preceptos ilustrativos de las mencionadas competencias de ejecución, principalmente el artículo 11.1, según el cual “la soli-

1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE de 8 de diciembre de 2001, p. 45579 y ss.

2 Existen varios comentarios a la sentencia. Vid., por todos, GÓMEZ MONTERO, J., “Competencia de las Comunidades Autónomas en materia de marcas y otros signos distintivos (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999)”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, Tomo XX, 1999, pp. 489-509.

3 Todas las Comunidades Autónomas, excepto Ceuta y Melilla, han asumido la competencia ejecutiva en materia de propiedad industrial.

cidad del registro de marca se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo”; y el 16, que impone al órgano competente para recibir la solicitud la realización de un examen formal de la misma⁴.

La disposición transitoria quinta dispone que “las Comunidades Autónomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia para la ejecución de la legislación de propiedad industrial, previa coordinación con la OEPM, publicarán en sus respectivos Boletines Oficiales la fecha a partir de la cual iniciará su funcionamiento el órgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a lo previsto en esta Ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas serán ejecutadas por la OEPM”.

El TC también subrayó que la competencia ejecutiva en materia de rótulos de establecimiento corresponde a las Comunidades Autónomas que hubieran asumido la competencia ejecutiva en materia de Propiedad Industrial (fundamento jurídico 12), hecho que pudo haber influido en la supresión del carácter registral de los rótulos de establecimiento que caracteriza a la nueva Ley de Marcas⁵.

En efecto, la Ley se limita a la regulación de las marcas y los nombres comerciales, si bien establece un régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados en la disposición transitoria tercera, regulando en la cuarta la protección extra-registral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados.

Así las cosas, la protección del rótulo de establecimiento quedará relegada a la normativa sobre la competencia desleal, particularmente, como indica la disposición transitoria tercera, a los artículos 6^o y 12^o de la Ley de Competencia Desleal, aunque, evidentemente, podrán entrar en juego otros artículos de la misma, particularmente la cláusula general contenida en el artículo 5, cuando las circunstancias del caso lo reclamen.

Por último, la Ley, avalada en este punto por la jurisprudencia constitucional (fundamento jurídico 13), dispone que “tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la OEPM deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua” (artículo 11.9)⁸.

4 En concreto, examinará si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha de presentación conforme al artículo 13; si ha satisfecho la tasa de solicitud; si la solicitud de marca reúne los demás requisitos formales establecidos reglamentariamente; y si el solicitante está legitimado para solicitar una marca conforme al artículo 3 de la Ley.

5 Vid. GÓMEZ MONTERO, J., “Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento”; ponencia presentada en el “Seminario sobre la nueva Ley de Marcas”, organizado por la OEPM y la Escuela de Organización Industrial en Madrid, los días 17 y 18 de diciembre de 2001, p. 2 (disponible en <http://www.oepm.es/internet/noticias/primer.htm>).

6 “Actos de confusión.-Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.

7 “Explotación de la reputación ajena.-Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como <modelo>, <sistema>, <tipo>, <clase> y similares”.

8 Vid., en idéntico sentido, el artículo 16.3 de la Ley de 1988.

b) SEGUNDA CONSIDERACIÓN MOTIVADORA DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY: incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español.

La construcción de un sistema comunitario de marcas⁹, tejido laboriosamente en los últimos años, ha creado ciertas exigencias ineludibles para el Estado español. Si bien la antigua Ley satisfacía ya algunas de ellas, es cierto que, como indica FERNÁNDEZ-NÓVOA¹⁰, el “inoportuno apresuramiento en su aprobación” provocó que el beneficioso efecto unificador de la Primera Directiva sobre Marcas no alcanzase en su totalidad a la Ley de 1988, lo que causó la existencia de divergencias entre ambas normas.

En esta línea de adecuación de la Ley al Derecho comunitario, destaca la consagración del agotamiento comunitario del Derecho de marca, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 7^o de la Directiva. Así, mientras el artículo 32.1 de la antigua Ley indicaba que “el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso”, el actual artículo 36 dispone que “el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

La incidencia de la Directiva (artículos 9, 10, 11 y 12) se muestra también en la incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y en el reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento¹².

Con la inclusión de la prescripción por tolerancia se pretende principalmente proteger la situación jurídica de los titulares de buena fe frente a abusos de aquellos que pospongan su actuación hasta el momento en el que la marca ajena haya alcanzado prestigio en el mercado, esperando así obtener una compensación económica. El artículo 52.2 manifiesta que “el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior”.

Por su lado, la obligación de uso de la marca se refleja en el artículo 39 de la Ley, que afirma que “si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para

9 Son fundamentales dos normas, 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 adelante, la Directiva], y el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria [en adelante, RMC].

10 FERNÁNDEZ NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 47.

11 “Agotamiento del derecho conferido por la marca 1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización”. Vid. también el artículo 13 del RMC.

12 Las figuras mencionadas han tenido también eco en el RMC (artículos 15, 50 y 53).

los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso”. El artículo 55 indica en su letra c) que se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la Ley.

En relación con lo anterior, el Presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial¹³, ha manifestado que “... los Agentes tendremos ahora que advertir a nuestros clientes de la necesidad de usar la marca para cada uno de los productos y servicios cubiertos por el registro, ya que desaparece la posibilidad de salvar un registro mediante la prueba de uso para alguno de los productos o servicios cubiertos por el registro o para productos o servicios similares a los del registro, aunque sean de distinta clase. En el futuro (que ya es hoy –este precepto ya está en vigor–), sólo podrá conservarse el registro, en caso de acción de caducidad, para los productos o servicios concretos para los que se use”.

El concepto de marca (artículo 4) también ha experimentado, por influencia de la Directiva (artículo 2), ciertas variaciones: “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Llama la atención que, a pesar de que la Directiva silencia este aspecto, el apartado 2 del artículo 4 incluye, entre los signos que pueden constituir una marca, los sonoros¹⁴. Nada se dice, sin embargo, de los olfativos¹⁵.

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989¹⁶, el Acuerdo ADPIC¹⁷ y el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994¹⁸, adoptado en el marco de la OMPI, han forzado al legislador a introducir otras novedades de interés, entre las que destaca, por su importancia, la implantación de la marca multiclase. El artículo 19 de la Ley de 1988 indicaba que “la solicitud de registro de una marca no podrá comprender más que una sola clase de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de junio de 1957”. En cambio, el artículo 12.2 de la

13 GIL VEGA, V. (Pte. del Colegio Agentes Propiedad Industrial), “La nueva Ley de Marcas desde la perspectiva de los Agentes de Propiedad Industrial”; ponencia presentada en el “Seminario sobre la nueva Ley de Marcas”, organizado por la OEPM y la Escuela de Organización Industrial en Madrid, los días 17 y 18 de diciembre de 2001, p. 8 (disponible en <http://www.oepm.es/internet/noticias/primer.htm>).

14 Tampoco aparecen mencionados en el artículo 4 del RMC (“Signos que pueden constituir una marca comunitaria”).

15 Sobre la registrabilidad de los signos sonoros y los olfativos y los problemas que plantean en relación con su representación gráfica, vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, *op.cit.*, p. 41 y ss.

16 “Su incorporación al Derecho español ha exigido reformar el Título que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. Así, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no sólo en el registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aquí se contempla la posibilidad de transformación en marca nacional” (Exposición de Motivos).

17 Ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los miembros de la OMC; incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; protección reforzada de las marcas notorias registradas; e introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error (Exposición de Motivos).

18 Implantación de la marca multiclase y la consiguiente creación de tasas por clase; supresión del deber de declaración de uso de la marca; admisión de la división de la solicitud o registro de la marca; supresión de la exigencia de titulación pública como requisito de inscripción del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el sistema tradicional con carácter optativo; desaparición de las tasas quinquenales (Exposición de Motivos).

Ley actual prevé que “la solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza ... que se soliciten”. Por su parte, según la disposición transitoria séptima, “a petición del interesado en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, podrán unificarse en un único registro las marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislación anterior, siempre que concorra identidad de titular, de signo y de fecha de presentación y se abonen las tasas de solicitud de renovación suplementarias correspondientes. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de fusión”.

c) TERCERA CONSIDERACIÓN MOTIVADORA DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY: la Ley pretende incorporar determinadas normas que aconseja la experiencia obtenida bajo la legislación anterior, las prácticas seguidas en otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

En primer lugar, cabe subrayar que la Ley establece el principio de la buena fe registral, disponiendo la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en la que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe (artículo 51.1 b)¹⁹.

Por otra parte, la OEPM no tendrá que realizar, en lo sucesivo, el examen referido a las prohibiciones relativas (sí se mantiene el examen de oficio de las prohibiciones absolutas), si bien la Oficina deberá comunicar la publicación de la solicitud, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por la Oficina (artículo 18.4).

Según la Exposición de Motivos, el nuevo sistema se alinea, en este último punto, con los regímenes mayoritarios en nuestro entorno europeo (en particular con el de la marca comunitaria), imprime velocidad al procedimiento y evita conflictos artificiales, ya que simplifica la tramitación en aquellos casos en los que el titular anterior no tenga interés en oponerse a la nueva solicitud.

La incorporación de la figura de la “*restitutio in integrum*” (ya en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria; artículo 78) constituye otra novedad destacada, que logra “evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida”²⁰. Con esta finalidad, el artículo 25 apunta que “el solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la OEPM que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho”. La disposición adicional séptima extiende el restablecimiento de derechos proclamado por el artículo 25 a las patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza.

19 El artículo 3.2 de la Directiva indica que cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, cuando la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante.

El artículo 51.1 del RMC establece que se declarará la nulidad de una marca comunitaria cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

20 Cfr. Exposición de Motivos.

Con la nueva Ley, por otro lado, la posición exclusiva del titular de la marca se fortalece de varias maneras que examinaremos a continuación:

a) Se amplía el alcance del *ius prohibendi* a los medios de identificación del producto o servicio (envoltorios, embalajes, etiquetas), cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos (artículo 34.3 f).

b) En la línea de adaptación del Derecho de marcas a los nuevos tiempos, el artículo 34 prohíbe utilizar en redes de comunicación telemática o como nombre de dominio:

- cualquier signo idéntico a la marca registrada para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca registrada y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
- cualquier signo idéntico o semejante a la marca registrada para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

c) El artículo 43 reconoce la importancia de la función indicadora de la calidad y la función condensadora del *goodwill* que la marca desempeña²¹, considerando indemnizable el perjuicio causado al prestigio o reputación de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

El párrafo 5 del mismo artículo permite obtener una indemnización sin necesidad de probar los daños o perjuicios ocasionados por la violación (prueba que puede conllevar un alto grado de dificultad), al establecer que “el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”.

d) Se presta atención especial a la regulación de las marcas notorias y renombradas, que la Exposición de Motivos resume así: “se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado”.

21 Vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, *op.cit.*, p. 56 y ss., y AREÁN LALÍN, M., “En torno a la función publicitaria de la marca”, ADI, T-VIII, 1982, pp. 57-83.

e) El artículo 35 dispone que “si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una obra registrada”²². El artículo precedente debe ponerse en relación con el 5.1 d) y el 55.1 d). El primero (prohibiciones absolutas) dispone que no podrán registrarse como marca los signos “que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”. Según el segundo se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro “cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”. En este contexto jurídico se comprende perfectamente el interés del titular de la marca en mantener la fuerza distintiva del signo, ya que, en definitiva, los signos que carezcan de carácter distintivo no podrán registrarse como marca (artículo 5.1 b).

f) En lo concerniente a las acciones que puede ejercer el titular, se incorpora la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor (artículo 41.1 d).

g) Por último, el artículo 44²³, que regula las indemnizaciones coercitivas, y la disposición adicional decimoséptima²⁴, completan el reforzado sistema de protección del titular de la marca.

Desde otra perspectiva, novedad relevante de la Ley es la desaparición de la figura de la marca derivada²⁵ y de la ampliación de marca, “en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario”²⁶. La Exposición de Motivos declara que “la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas; o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marca”²⁷.

Por otro lado, y como indica la Exposición de Motivos, se reordena la regulación de las marcas colectivas y de garantía y la nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan.

22 Este precepto plasma casi literalmente el artículo 10 del RMC.

23 “Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia”.

24 “Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley”.

25 Sobre la marca derivada, vid. AREÁN LALÍN, M., *El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*, Publicaciones de la Obra Social Caixa Galicia, 1985.

26 Cfr. Exposición de Motivos.

27 Según el artículo 33, “la marca no se modificará en el registro durante el periodo de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular”. Vid., en idéntico sentido, el artículo 48 del RMC.

Por último, resta destacar la atención que la Ley ha prestado a las tecnologías de la Sociedad de la Información. En esta línea innovadora, el apartado tercero del artículo 29 prevé que “cuando el interesado así lo solicite, las notificaciones se realizarán mediante publicación en el <Boletín Oficial de la Propiedad Industrial>, mediante telefax, mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas”.

La disposición adicional sexta, en esta misma senda, dispone que la OEPM pondrá a disposición del público el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” en soporte informático que haga posible su lectura, y la disposición adicional octava faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que en el plazo de dos años determine, en colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en la materia, los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de documentos entre la OEPM, los órganos competentes, en su caso, de las Comunidades Autónomas y los usuarios de sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte electrónico. El importe de las tasas de solicitud de registro, división de la solicitud y de renovación quedará reducido un 15% cuando los interesados presenten dichas solicitudes en soporte magnético o por medios telemáticos²⁸.

Otras particularidades de la nueva Ley merecen ser apuntadas antes de dar por concluida esta crónica:

a) La Ley otorga una nueva definición al nombre comercial: “todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares” (artículo 87). El artículo 87, en su párrafo 3, considera aplicables al nombre comercial, salvo disposición en contrario y en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la Ley relativas a las marcas. También merece ser destacado que no existe un equivalente al artículo 79 de la Ley de 1988, que permitía transmitir el nombre comercial únicamente con la totalidad de la empresa.

b) La disposición adicional decimocuarta ordena que “los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”. El artículo presenta problemas en relación con las marcas notorias, como se ha encargado de subrayar un registrador mercantil: “A la inexistencia de un Registro oficial de marcas y nombres comerciales notorios a los que pueda dirigirse una consulta previa, se une el desconocimiento del Registro Mercantil Central en la fase de petición del nombre social, del futuro objeto o actividad social de la entidad cuya constitución se pretende, por lo que difícilmente pueden entrar en juego los principios recogidos en el artículo 34 de la nueva Ley de Marcas, tendentes a conferir a sus titulares un derecho exclusivo tal, que impida la confusión, el uso o aprovechamiento indebidos por terceros, de signos idénticos o semejantes para *productos o servicios idénticos o semejantes*”²⁹.

28 Vid. también la disposición adicional undécima, según la cual la OEPM, en colaboración con las Comunidades Autónomas, podrá poner a disposición a través de redes de comunicación telemática con carácter gratuito el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

29 BENAVIDES DEL REY, J.L., (Registrador mercantil central), “Marcas y denominaciones sociales”, ponencia presentada en el “Seminario sobre la nueva Ley de Marcas”, organizado por la OEPM y la Escuela de Organización Industrial en Madrid, los días 17 y 18 de diciembre de 2001”, p. 5 (disponible en <http://www.oepm.es/internet/noticias/primer.htm>).

c) La disposición adicional primera realiza una remisión a las normas contenidas en el Título XIII (jurisdicción y normas procesales, artículos 123-128) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, a excepción del artículo 128, si bien debe tenerse en cuenta que la disposición adicional tercera modifica los artículos 125 y 155 de la Ley de Patentes.

d) Según la disposición final tercera la Ley entra en vigor el 31 de julio de 2002. No obstante, entran en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, el Título V (“Contenido del derecho de marca”: cap. I, “Efectos del registro de la marca y de su solicitud”; cap. II, “Obligación de uso de la marca”; cap. III, “Acciones por violación del derecho de marca”; cap. IV, “La marca como objeto de derecho de propiedad”), el artículo 85 (“Declaración posterior de la caducidad o nulidad”), las disposiciones adicionales tercera (“Modificación de la Ley de Patentes”), cuarta (“Cumplimiento de trámites”), octava (“Utilización de medios electrónicos”), décima (“Régimen contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos efectuadas por la OEPM”), undécima (“Prestación de servicios de información por medio de redes de comunicación telemática”), decimotercera (“Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo <Registro de la Propiedad Industrial>”), decimocuarta (“Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados” y decimoquinta (“Cooperación de la OEPM con Organizaciones Internacionales y Oficinas extranjeras”).