

Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas (II)

R

etomamos el artículo sobre la Ley de Marcas que publicamos en el boletín de septiembre-octubre de 2.002 y que, debido a la aparición de gran cantidad de normativa tributaria y laboral de gran importancia, no fue posible completar en los boletines posteriores.

8. Marcas colectivas y de garantía

A. Marcas colectivas

Su definición: todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

La nueva ley lo que hace es limitar la titularidad, sólo pueden solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de derecho público.

Además no sólo servirán las marcas colectivas para distinguir en el mercado productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas, sino para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios.

La marca colectiva no podrá cederse ni autorizarse a las personas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación (art. 62).

La marca colectiva deberá acompañarse con un reglamento de uso en el que deberá especificarse las personas autorizadas a usar la marca, la identificación de la asociación, las condiciones de afiliación, las del uso...la modificación de este reglamento deberá solicitarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas, (art. 65) y para que produzca efectos deberá inscribirse.

La marca colectiva será denegada por las mismas causas que la marca individual, por ser el Reglamento de uso contrario a la ley, orden público o a las buenas costumbres y por inducir al público a error sobre el carácter. Las mismas causas de denegación, serán causas de nulidad.

La caducidad de las marcas colectivas es la misma que la marca individual y además cuando se declare en sentencia firme que:

- El titular ha negado la entrada a la asociación a una persona capacitada para ello o incumple el reglamento de uso, el tribunal en lugar de declarar la caducidad puede obligar al titular a que acepte a esa persona en la asociación.

- Se pueda inducir al público a error.
- El titular no ha hecho servir las medidas apropiadas para evitar que la marca sea usada de manera incompatible con el reglamento.
- No se ha realizado correctamente la modificación del reglamento de uso, no se cumplen los requisitos (art. 67).

B. Marcas de garantía

Por marca de garantía se entiende "todo signo susceptible de representación gráfica, 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 lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de la prestación de servicios".

Se nos establece una limitación, 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.

■ ■ ■

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

La marca de garantía también incluye un reglamento de uso en el que se establecerá la calidad, las medidas de control, origen, componentes...(art. 69).

El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente al organismo Administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. En la presente ley se contempla el supuesto de silencio, si en el transcurso de tres meses desde la solicitud el órgano administrativo competente no se pronuncia se entenderá que el informe es favorable, (silencio positivo). Si el informe es desfavorable, hay que denegar la solicitud de registro pero con previa audiencia del solicitante.

Las causas de denegación, modificación, nulidad y caducidad de las marcas de garantía son las mismas que las de las marcas colectivas.

C. Disposiciones comunes

El reglamento de uso de ambas marcas se depositará en la Oficina Española de Patentes y Marcas y tendrá carácter público, sin sujeción a tasa (art. 74).

Tienen la exigencia de uso (art.75).

El ejercicio de acciones no podrán ser ejercitadas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas salvo autorización expresa del titular o que lo establezca el reglamento de uso (art. 76).

El titular de una de estas marcas podrá reclamar por cuenta de las personas facultadas para utilizar la marca la re-

paración del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Hay una prohibición temporal de registrar marcas colectivas o de garantía, (art.77), si una de éstas ha sido cancelada no podrán ser registradas para productos o servicios idénticos o similares durante plazo de 3 años desde la publicación de la cancelación.

9. Marcas Internacionales

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 (Arreglo de Madrid), relativo al registro internacional de marcas, del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (Protocolo), o de ambos, extenderá sus efectos en España (art. 79).

La denegación y la concesión de la marca internacional:

- Se denegará conforme el art. 5 Protocolo.
- Se concederá y denegará la marca conforme los art. 19 a 22, 25 a 28 y el 29.4 de la presente ley,
- Se deberá publicar en la Oficina Internacional y la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.
- La denegación de la protección provisional será notificada a la Oficina Internacional en la forma y plazos establecidos por Reglamento Común del Arreglo de Madrid y Protocolo.

La presentación de solicitud se presentará por el titular de una marca registrada en España o por el titular o mero solicitante de una marca, para cualquier modificación o renovación del Registro Internacional se satisfará una tasa nacional que se encargará el órgano competente de examinar si se ha satisfecho el pago de la tasa nacional y también examinará si se ha presentado la solicitud de acuerdo al formulario oficial previsto en el Reglamento Común.

De no cumplirse estos requisitos se notificará al solicitante para que los subsane sino será desistida. Una vez subsanada o cumplidos los requisitos se tramitará a la Oficina Española de Patentes y Marcas que examinará:

- Si el solicitante tiene derecho a pedir el Registro Internacional conforme al Arreglo y al Protocolo, y
- Si las indicaciones que figuran a la solicitud Internacional se corresponden con las del Registro Nacional.

Si faltasen estos requisitos, también se podrán subsanar, si no se subsanasen se tendrá por desistida la solicitud.

Se contempla la posibilidad de la transformación de un Registro Internacional, cuando un Registro Internacional es cancelado, se tiene el plazo de 3 meses para poder transformarlo en una solicitud de marca nacional para productos o servicios cubiertos en España por dicho Registro Internacional; la solicitud deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El peticionario es el que debe presentar la solicitud, que deberá contener la indicación de que se trata de una solicitud de transformación, el número y fecha del Registro Internacional, la indicación de si dicho registro está concedido o pendiente de concesión en España, el domicilio en España para notificaciones y la certificación de la Oficina Internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios para los cuales la protección del Registro Internacional había tenido efectos en España antes de su cancelación. Esta certificación deberá ser traducida al castellano.

10. Marcas Comunitarias

Es una novedad de la presente ley, anteriormente no estaban reguladas.

La presentación de una solicitud de marca comunitaria se realiza ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 25.1 b) Reglamento CE 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre 1993 que recoge el art. 84 de la presente ley ; dará lugar al pago de la tasa correspondiente. La presentación de una solicitud de marca comunitaria indicará la fecha de recepción, número de páginas que la compongan. La Oficina española de Patentes y Marcas lo transmitirá a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Si una marca comunitaria se beneficia de una anterior con efectos en España se podrá declarar la nulidad o la caducidad de esta marca anterior.

La marca comunitaria podrá transformarse, igual que en marca internacional, en marca nacional; será la Oficina

de Armonización del Mercado Interior quien transmitirá la petición de transformación a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El solicitante deberá abonar las tasas, presentar una traducción al castellano de la petición de transformación y de los documentos que la acompañan cuando no estén redactados en este idioma, designar un domicilio en España (para las notificaciones) y suministrar 4 reproducciones de la marca.

Si no cumplieren los requisitos, se tendrá por desistida, si se cumplen los requisitos, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá conforme art. 108.2 y 110.1 del Reglamento CE 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre marca comunitaria.

11. Nombres Comerciales

Por nombre comercial se entiende " 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". (Art. 87).

Constituirán nombres comerciales:

- Nombres Patronímicos, razones sociales y denominaciones de las personas jurídicas.

■ ■ ■
***La marca
 comunitaria podrá
 transformarse, igual
 que la marca
 internacional,
 en marca nacional***

- Denominaciones de fantasía.
- Denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- Anagramas y logotipos.
- Imágenes figuras y dibujos (no se mencionaban en la anterior ley).
- Cualquier combinación de los signos anteriores.

Se aplicarán las disposiciones de la ley de marcas, en lo referente a la solicitud, renovación, caducidad, nulidad, siempre que no vaya en contra de su naturaleza.

En el art. 88 nos encontramos con prohibiciones de registro, no podrán ser nombres comerciales los que no se engloben dentro de los mencionados anteriormente, prohibiciones absolutas art. 5 de la presente ley y las prohibiciones relativas art. 6 a 10 de la presente ley.

La regulación del nombre comercial presenta novedades, como la de la clasificación, en la solicitud de registro se especificará las actividades que se distinguirán en el nombre comercial, agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

En la presente Ley nos encontramos con:

Disposiciones adicionales: Nos remite a las normas vigentes contenidas en el título XIII de la ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes para la jurisdicción y normas procesales, en esta Ley también surge alguna modificación sobre las acciones por violación del derecho de Patente, la presente Ley también nos remi-

te para las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere art. 11.4 ley 17/1975 de 2 de mayo sobre creación del Organismo Autónomo " Registro de la Propiedad Industrial". Al final de la ley hay un **anexo** en el que se establecen las tasas. Para los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Industrial y los procedimientos de registro, renovación e inscripción de cesiones de derechos se aplicará de una manera subsidiaria la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, nos encontramos también con que se establecen servicios de información por medio de redes de comunicación telemática...

Disposiciones transitorias: Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior. La aplicación de la presente ley a los derechos ya registrados:

“Las marcas y nombres comerciales concedidos conforme al Estatuto de



Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior

Propiedad Industrial que no hubieran sido renovados durante la vigencia de la ley de Marcas de 1988 seguirán en cuanto a su renovación y pago de quinquenios lo establecido en las disposiciones transitorias”.

Los rótulos de establecimiento mientras dure su vigencia registral y en la medida en que no sea incompatible con su propia naturaleza, se registrarán por las normas de la presente ley, sin perjuicio de régimen transitorio.

Continuarán temporalmente su existencia registral de acuerdo con:

a) Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, los rótulos de establecimiento que se hallen vigentes podrán ser renovados por un periodo de 7 años a contar desde la entrada en vigor de la citada ley, previo pago del 50 % de la tasa según el anexo de la ley, por una sola clase.

Si la renovación del rótulo de establecimiento sólo comprende municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma, la solicitud de renovación se presentará ante los órganos competentes de dicha comunidad, a los que corresponderá su resolución y anotación registral pertinente, sin perjuicio de la oportuna comunicación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de 5 días, tanto de la presentación de la solicitud de renovación como de la resolución adoptada, a efectos de su anotación registral.

b) Si no han sido renovados o son concedidos con posterioridad a la entrada en vigor, continuaran su existencia registral hasta la conclusión del periodo de 10 o 20 años por el que hubieran sido concedidos o renovados por última vez. Para el pago de quinquenios se estará a lo dispuesto anteriormente.

Una vez haya transcurrido el periodo de vigencias de las letras anteriores, el registro de rótulo de establecimiento será definitivamente cancelado, pasando a estar protegidos por las normas comunes de la Competencia Desleal art. 6 y 12 Ley 3/1991 10 de enero de Competencia Desleal y también por lo que seguidamente se dispone:

- No podrán registrarse como marcas o nombre comercial signos idénticos a un rótulo de establecimiento que tenga aun vigencia registral: el titular del rótulo de establecimiento podrá oponerse art. 19 o solicitar la nulidad.
- Podrá declararse la nulidad o caducidad de un rótulo de establecimiento de la misma manera que



Los rótulos de establecimiento que se hallen vigentes, podrán ser renovados por un periodo de 7 años a contar desde la entrada en vigor de esta ley

las marcas, mientras dure la vigencia registral, además su nulidad podrá declararse cuando hubiere sido registrado a pesar de no distinguirse suficientemente de una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento para el mismo término municipal.

Hay una protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados ya que el titular o causa habiente de un rótulo de establecimiento que hubiere sido cancelado definitivamente podrá oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, a no ser que el titular de rótulo de establecimiento lo hubiera tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca o nombre comercial en el término municipal tiene protección de 5 años consecutivos, a no ser que la solicitud de estos signos distintivos se hubiera efectuado de mala fe.

Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente no podrán oponerse al uso de los rótulos de establecimiento. Los derechos concedidos en esta disposición transitoria se extinguirán a los 20 años de cancelarse el registro o si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido de 3 años.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente ley. Se deroga expresamente:

- Ley 32 / 1988, de 10 de noviembre de Marcas.
- Estatuto sobre Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto- Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931, el capítulo II Título XI.
- Ley 17 / 1975 de 2 de mayo sobre creación del Organismo Autónomo "Registro de la Propiedad Industrial", art. 11.4 y la letra b) del párrafo 2º del apartado 5 art.11.
- Art. 2 Real Decreto- Ley 8 / 1998 de 31 de julio de medidas urgentes en materia de Propiedad Industrial.
- Ley 14 / 1999, de 4 de mayo tasas y precios públicos por servicios prestados por el Consejo de seguridad nuclear, disposiciones 6 y 7 y la disposición transitoria 2ª.

Disposiciones finales

- 1-** Título competencial: La presente ley se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista por el art. 149.1.9 de la Constitución Española.
- 2-** El Consejo de Ministros puede dictar disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley.
- 3-** La presente Ley entró en vigor el 31 de Julio de 2002 salvo lo previsto en el título V, art. 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Datos de especial interés

- Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla.
- Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/189, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia.
- Real Decreto 287/2003, de 7 de marzo, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social a los deportistas profesionales.
- Resolución de 20 de marzo de 2003, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992 sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección financiera y Tributaria.

CALENDARIO FISCAL

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2002: El plazo de presentación para todas las declaraciones será el que medie entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 2003, inclusive.

Impuesto sobre el Patrimonio 2002: Las declaraciones de este impuesto deberán presentarse conjuntamente con las del IRPF, en el mismo plazo que este último. Si no es preceptiva la presentación de la declaración del IRPF, la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio se presentará entre el 2 de mayo y el 30 de junio, inclusive.

Finalizará el próximo día 21 de julio el plazo de presentación de las siguientes declaraciones-liquidaciones:

• **Retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del trabajo, actividades profesionales, agrícolas y ganaderas, premios, capital mobiliario y arrendamiento de inmuebles urbanos.**

2º trimestre de 2003 (Mod.110, 115, 123, 124,126)

• **I.R.P.F. Pagos fraccionados.**

2º trimestre de 2003 (Mod.130, 131)

• **I.V.A.**

2º trimestre de 2003 (Mod.300 y 310)

Declaración anual del IS.

Finalizará el 25 de julio de 2003 el plazo para presentar las declaraciones anuales del Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2002 de aquellas entidades cuyo ejercicio económico coincida con el año natural.

Iniciado el período de presentación de las Declaraciones del I.R.P.F. y del Patrimonio, ponemos a su disposición, para cualquier consulta, los servicios económicos de este Bufet.

COLABORADORES:

Lawyers and Economists E.C. Group, Iston,
Gabinet d'Estudis Jurídics, Socials i Econòmics