



**UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ**

**TRABAJO FIN DE GRADO**

**GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS**

**LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA**

**AUTOR: JORGE MARTÍNEZ VALERO**

**TUTORA: MARÍA SERRANO SEGARRA**

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS DE ELCHE**

**CURSO ACADEMICO 2022/2023**

## ÍNDICE

<b>1. RESUMEN.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>5</b>
2.1 Objetivos y justificación.....	6
2.2. Estructura.....	6
2.3. Metodología.....	7
<b>3. LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.....</b>	<b>7</b>
3.1. Concepto de marca de la Unión Europea.....	8
3.2. Principios informadores.....	9
3.3. Signos que pueden construir una marca de la Unión Europea.....	9
3.4. Los nuevos tipos de marcas de la UE.....	10
<b>4. MOTIVOS DE DENEGACIÓN DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.....</b>	<b>12</b>
4.1. Motivos de denegación absolutos.....	12
4.2. Motivos de denegación relativos.....	14
<b>5. ADQUISICION DEL DERECHO SOBRE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.....</b>	<b>14</b>
5.1. Acciones por violación del derecho de la marca de la Unión Europea.....	16
5.2. Caducidad.....	16
5.3. Nulidad.....	18

<b>6. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.....</b>	<b>20</b>
6.1. Requisitos de solicitud.....	22
6.2. Duración, renovación y modificación de la marca.....	23
<b>7. MODERNIZACION DE LA MARCA DE LA UNION EUROPEA.....</b>	<b>25</b>
7.1. El Reglamento de la marca de la Unión Europea.....	27
<b>8. LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA.....</b>	<b>28</b>
8.1. Estructura.....	29
<b>9. CONCLUSIONES.....</b>	<b>31</b>
9.1. PROPUESTA DE MEJORA.....	32
<b>10. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>32</b>

#### **ABREVIATURAS UTILIZADAS**

BOE	Boletín Oficial del Estado
DOUE	Diario Oficial de Unión Europea
EUIPN	Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas

RAE	Real Academia Española
RMUE	Reglamento de la marca de la Unión Europea
TNMUE	Tribunales Nacionales de marcas de la Unión europea
UE	Unión Europea

## 1. RESUMEN.

En el presente trabajo fin de grado, se realiza un estudio sobre las marcas de la Unión Europea. En la actualidad, es el reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio del 2017, sobre la marca de la Unión Europea el que regula el sistema marcario europeo.

Primeramente, introduciremos la importancia que tienen los signos distintivos para las empresas haciendo un gran hincapié sobre las marcas, puesto que son empleadas para diferenciar los distintos productos y servicios en el mercado. Por tanto, realizan un papel fundamental en los sectores comerciales.

Además, como el propio título lo indica, nos centraremos en las marcas de la Unión Europea, abarcando desde la definición de la marca de la Unión, así como; los distintos tipos de marcas, las formas de denegación absolutas, los distintos procesos antes del registro final de una marca de la Unión Europea y los posibles procesos de anulación y cancelación de ésta.

Todo esto es posible gracias a la Oficina De Propiedad Intelectual de la Unión Europea con base en Alicante, a la cual le daremos un gran interés, ya que es una parte vital de este trabajo. De hecho, la dejaremos para el final

Para finalizar, extraeré una breve conclusión sobre el trabajo fin de grado

**Palabras clave:** marca de la Unión Europea, reglamento 2017/1001.

## **ABSTRACT**

In the following final degree project, a study on the European Union trade marks is carried out. Presently, it is the Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark the one obliged to provide uniform trade mark protection throughout the European Union.

On the one hand, we will open the paperwork giving voice to the great importance of the distinctive signs for the enterprises offering a special focus on the trade marks as they are used to differentiate the goods and services in the diverse markets. Therefore, they perform a fundamental role in the commercial sectors.

Additionally, as the title itself indicates, we will focus on European Union trade marks, departing from the genuine definition of the European Union trade mark to the different absolute grounds for refusal, the diverse processes involved in the action of the registration of the EUTM and the possible cancellations proceedings.

All this is possible thanks to the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) established in Alicante to which we will confer a great interest since it is a vital part of this work. In fact, we will leave it for the end.

As a final closure, I will draw a brief conclusion about the final degree project.

**Key words:** European Union trademark, regulation 2017/1001.

## **2. INTRODUCCIÓN.**

En la actualidad, las marcas juegan un papel fundamental a la hora de designar los servicios y los productos que se ofertan en el mercado por las distintas empresas. Además, las marcas son utilizadas continuamente con fines publicitarios como son los anuncios televisivos o en los envases de los productos o incluso en los carteles publicitarios.

La marca no es solo un elemento de gran atractivo desde el punto de vista del marketing, sino que es una complicada figura jurídica que, además de diferenciar los productos y servicios, también otorga un poder exclusivo sobre el signo. Gracias a

esto, el titular de la marca tiene el poder de usarla de la forma que le parezca más correcta e impide que el resto de personas puedan utilizarla.

En el presente trabajo definiremos el significado de la marca de la Unión Europea, explicaremos cuales son los motivos que provocan que una marca no se pueda registrar, comentaremos cuales son los derechos y obligaciones debe tener el titular de la marca de la UE, expondremos el reglamento que regular las marcas de la UE y para finalizar detallaremos la función y estructura de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

### **2.1 Objetivos y justificación.**

Hay que resaltar la importancia que tiene registrar una marca para impedir que terceros puedan utilizarla para vender sus productos similares usando una marca que pueda crear equivocación. Por tanto, estaríamos perdiendo parte de nuestro potencial comercial, las inversiones que realizamos para comercializar un producto están siendo improductivas, puesto que, otros competidores pueden comercializar productos iguales empleado la misma marca comercial.

Una marca bien registrada tiene una gran importancia para el éxito de un producto en el mercado, es decisivo garantizar que la marca este correctamente registrada en el mercado.

- En cuanto a los objetivos generales del presente trabajo, son varios:
- Analizar y describir las diferentes clases de marcas de la UE.
- Identificar los procesos antes del registro final de una marca de la Unión Europea.
- Definir el procedimiento de concesión de la marca de la UE.
- Explicar los requisitos de la sede electrónica de la EUIPO para construir el derecho de obtención de la marca.

### **2.2. Estructura.**

La estructura del trabajo fin de grado se divide en siete capítulos principales desarrollados en subapartados explicados cada uno a continuación.

El primero capítulo abarcará el tema principal del trabajo desarrollando el significado de marca de la Unión Europea, comentando los principales principios informadores y terminando con los tipos que hay de marcas dentro de la UE.

A continuación, en el capítulo segundo explicare los distintos tipos de motivos (absolutos y relativos) que existen para denegar la marca.

En el tercer capítulo comentaré cuales son los derechos y obligaciones que tiene el titular de la marca, cuales son los actos que vulneran el derecho de la marca y para finalizar explicaré los distintos procesos de anulación y cancelación.

En el cuarto capítulo, hablaremos sobre el proceso de registrar una marca ante la Oficina encargada de esto, cuales son los requisitos necesarios para realizar el registro de forma correcta, la renovación y modificación de esta.

En el quinto capítulo expondré cuales han sido las novedades del régimen jurídico y su impacto en el sistema de marcas de la UE. En general hablaremos sobre la modernización y las mejoras en los procesos de registrar la marca.

En el sexto capítulo aparece la EUIPO, en este capítulo desarrollare en profundidad la estructura de la EUIPO.

Por último, en el capítulo sexto realizaré mis propias conclusiones y redactaré unas breves propuestas de mejora detallando la bibliografía y los enlaces utilizados en el trabajo.

### **2.3. Metodología.**

Para realizar este trabajo fin de grado se ha empleado la regulación legal actual, mediante una metodología activa, buscando en profundidad información en la biblioteca de la Universidad y en las distintas bases de datos consultando las bibliografías, webgrafia y jurisprudencia correspondiente.

## **3. LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.**

La marca de la Unión Europea tiene su regulación en el Reglamento n. ° 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 14 de junio de 2017. Inicialmente se denominaba Reglamento de marca comunitaria pero que gracias a la

actualización del Reglamento se ha llamado a pasar marca de la Unión Europea o solamente marca de la Unión. Es algo totalmente distinto a una marca internacional, como su nombre indica es una creación propiamente europea.

Como el propio RMUE dice en su artículo 1; *“la marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: 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 Unión”*.

### **3.1. Concepto de marca de la Unión Europea.**

El concepto de marca de la UE en sentido amplio después de la actual reforma, sigue siendo el mismo. Es aquel signo que sirve para diferenciar los productos y servicios de los de la competencia. A su vez, la reproducción de la marca deberá ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva<sup>1</sup>.

La marca de la Unión Europea es un elemento de propiedad industrial, creado dentro del sistema marcario de la UE y sirve para dar nombre a los productos o servicios que los empresarios ofertan en el mercado con el fin de dar a conocer los productos y servicios y hacer que sean reconocidos con un simple signo.

Pero la marca no es únicamente importante para la empresa, hay que mencionar la importancia que existe como canal de identificación e información para las personas, otorgándoles la capacidad de elegir un producto o servicio por la calidad o prestigio. La marca es un bien intangible, necesita materializarse y para ello es necesario la unión entre el signo y el producto o servicio, es decir, que la unión se realiza para que los consumidores retengan y memoricen la representación de la marca. Hasta que las personas no la memoricen la marca no será auténtica.

Por tanto, la marca de la Unión Europea proporciona a su titular un derecho de exclusiva en la totalidad del territorio de la UE, proporcionando una protección homogénea en todos los Estados miembros.

---

<sup>1</sup> GIBERT NOGUERA, E. (2020). El nuevo concepto de marca tras la reforma de la Ley 17/2001. (Consultado 11/05/2022). Disponible en: [http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/188960/TFM\\_2020\\_GisbertNoguera\\_Eduard.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/188960/TFM_2020_GisbertNoguera_Eduard.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

### **3.2. Principios informadores.**

La marca de la UE tiene unos principios informadores. Tres son los principios que voy a nombrar, pero el primero de ellos sobresale. Es el principio de unidad: la marca de la UE tiene rango en la totalidad de la UE y sólo tendrá utilidad en ese espacio. Habrá una única solicitud y tasa ante una sola Oficina, la EUIPO.

En segundo lugar, está el principio de coexistencia de la marca de la UE con las marcas nacionales. Esta coexistencia existe ya que puede ocurrir que el titular de una marca nacional que ya esté inscrita o incluso un signo distintivo puede contradecir a la solicitud posterior de una marca de la UE.

El tercer principio es el principio de autonomía: las marcas de la UE se rigen únicamente por las normas de la UE. Pero no siempre es así, en diversos casos existe un organismo especial denominado tribunales especiales que serán los encargados de resolver las cuestiones y los problemas que surjan al aplicar el RMUE. Estos tribunales especiales se denominan los Tribunales de marcas de la Unión Europea de primera y segunda instancia de los Estados miembros<sup>2</sup>.

### **3.3. Signos que pueden construir una marca de la Unión Europea.**

Según el artículo 4 del RMUE, " *podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos.* "

Para que se pueda construir la marca es necesario que los signos sean capaces de diferenciarse de los productos y servicios de la competencia y, además de eso, deben estar representados en el Registro de Marcas de la UE para resolver el objeto necesario e indispensable de la protección al titular.

---

<sup>2</sup> BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 285[Consultado el 12/05/2022].

### **3.4. Los nuevos tipos de marcas de la UE.**

El actual Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de Unión Europea ha incluido una serie de cambios con respecto al concepto de marca como hemos comentado antes, así como en los tipos de marcas que pueden ser protegidas.

En lo que respecta a los tipos de marca de la UE existen diversos:

-las marcas de forma; son las marcas que consisten en formas tridimensionales comprendiendo los recipientes, el embalaje, el producto en sí mismo o la apariencia.

Este tipo de marca necesita una reproducción gráfica de la forma, incluyendo las imágenes por ordenador, o sino, una reproducción mediante fotografías.

-las marcas de posición que se entienden como la manera específica de colocar la marca o adherirla al producto.

La presentación de este tipo de marca requiere una identificación adecuada de la posición de la marca y su tamaño o proporción con respecto a los productos pertinentes y una declaración de renuncia de tipo visual de aquellos elementos que no están destinados a formar parte del objeto del registro<sup>3</sup>.

Se podrá incluir una descripción de la forma de añadir el signo en el producto.

-las marcas de patrón; las marcas de patrón son aquellas que están integradas por un conjunto de elementos que se repiten habitualmente. Se exige que la marca de patrón esté representada por una reproducción que muestre cual es el patrón que se repite constantemente.

-las marcas de color que consisten en un solo color o en una mezcla de colores que no llevan contorno.

Las marcas que solo llevan un color es necesario una reproducción del color y la referencia a un código del color que sea conocido.

---

<sup>3</sup> LEHMANN NOVO, I. HERNÁNDEZ LEHMANN. A. Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea.

[Consultado el 27/05/2022]. Disponible en: <http://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/>.

Para las marcas compuestas exclusivamente por una combinación de colores se requiere una reproducción de la combinación de colores que muestre la disposición sistemática de la combinación de colores de manera uniforme y predeterminada, una referencia a un código de color generalmente conocido y opcionalmente una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores<sup>4</sup>.

-las marcas sonoras como el propio nombre indica, son aquellas que están formadas por un solo sonido o una combinación de sonidos.

La petición de una marca sonora debe ir acompañada exclusivamente de un archivo de audio que pueda reproducir el sonido, o sino, es necesario una nota musical que reproduzca el sonido de forma precisa.

-las marcas de movimiento son las marcas que consisten en un movimiento o un cambio de posición de los elementos que componen la marca.

Un signo es apto como marca de movimiento si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos, un ejemplo es una secuencia de imágenes fijas.

Para ello, es necesario un archivo de video que muestre el movimiento o mediante una serie de imágenes secuenciales fijas para poder representar la marca de movimiento.

-las marcas de multimedia son las marcas formadas por una mezcla entre sonido e imagen, o que incluya dichos elementos.

Para representar la marca de multimedia es necesario la exposición de un archivo audiovisual que incluya la combinación de la imagen y del sonido.

-para finalizar, están las marcas de hologramas que están formadas por componentes que tienen características holográficas. Para su representación es necesario un archivo de video o una reproducción grafica que tenga las vistas necesarias para comprobar el efecto holográfico en su totalidad. Es preciso que este bien identificado el elemento holográfico para poder considerarse una marca de hologramas.

---

<sup>4</sup> LEHMANN NOVO, I. HERNÁNDEZ LEHMANN. A. Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea. [Consultado el 27/05/2022]. Disponible en: <http://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/>.

Para finalizar este apartado hay que comentar que es posible registrar otros tipos de marcas que no estén explicadas anteriormente, la normativa no prohíbe a registrar otros tipos de marca, lo único que la nueva normativa prohíbe son las muestras ya que, no se consideran que sean aptas para representar la marca. Entonces resulta difícil pensar en registrar una marca relacionada con el olor o el sabor puesto que, sería necesario algo para poder representar dichas marcas.

#### **4. MOTIVOS DE DENEGACIÓN DE LA MARCA DE LA UE.**

Al igual que sucede con las marcas nacionales, se dan motivos para denegar la solicitud de la marca de la UE.

Los motivos de denegación de registro se dividen en dos categorías: los motivos absolutos (art. 7 RMUE) y los motivos relativos (art. 8 RMUE). De forma generalizada, se puede afirmar que los motivos absolutos se fundamentan en el interés general de una sociedad que reconoce derechos de marca a favor de los empresarios que compiten entre ellos. Por el contrario, los motivos relativos se basan en la protección de bienes y derechos anteriores de terceras personas que resultan incompatible con el signo que se pretende registrar. Los motivos relativos son aquellos que vienen a proteger la propia esencia del sistema de marcas, sin perjuicio de estar a favor o en contra de los titulares<sup>5</sup>.

##### **4.1. Motivos de denegación absolutos.**

Con carácter fundamental, se denegará el registro de cualquier signo que no cumpla el art. 4 de la RMUE, ya que es fundamental para poder construir una marca de la Unión.

En segundo lugar, se denegará el registro a las marcas que no poseen un carácter distintivo, es decir, que carezcan de fuerza distintiva para singularizar productos o servicios en el mercado, o que no sean capaz de representación gráfica.

---

<sup>5</sup> ALONSO ESPINOSA, F. J. (2002). El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre). *Anales de derecho: revista de la Facultad de Derecho*. [Consultado el 15/06/2022].

El art. 7.c de la RMUE explica que *“las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio”* serán un motivo de denegación absoluto y por tanto, no podrán ser registradas.

Además, se prohibirá el registro a las marcas que estén formadas por signos habituales o signos vulgarizados que se hayan convertido en habituales para nombrar los productos o los servicios según el lenguaje común y las costumbres leales. Lo habitual o vulgarizado debe identificarse según el lenguaje común y no según la RAE u otros criterios<sup>6</sup>.

Todas las marcas que sean opuestas al orden público o a las buenas costumbres serán motivos de denegación absoluto y no podrán ser registradas. Al igual que ocurre con aquellas que pueden incitar a la gente a error sobre la calidad, procedencia geográfica del producto, etc.

El art. 7.m de la RMUE denegará el registro a *“las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.”*

Se rechazará el registro a las marcas que incorporen emblemas o escudos distintos de los que aparecen en el art. 6 del convenio de París y sobretodo que sean de interés general, a no ser que haya sido aprobado por las autoridades competentes. Al igual ocurre con las marcas que por falta de autorización de las autoridades deban ser denegadas por el convenio de París en lo relacionado a la protección industrial.

Para finalizar, el art. 7.j de la RMUE denegará el registro a *“las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro*

---

<sup>6</sup> ALONSO ESPINOSA, F. J. El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre). *Anales de derecho: revista de la Facultad de Derecho*, 2002, págs 165-206. [Consultado el 15/06/2022]

*de que se trate, y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.”*

#### **4.2. Motivos de denegación relativos.**

Por otra parte, están los motivos de denegación relativos, los cuales, a diferencia de los absolutos, pueden construir marca, pero en casos concretos se impide, puesto que ya hay marcas idénticas o similares.

Según el art. 8.1 del RM que explica los motivos de denegación relativos, se denegará el registro:

*“a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;*

*b) Cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.”*

### **5. ADQUISICION DEL DERECHO SOBRE LA MARCA DE LA UNIÓN**

#### **EUROPEA.**

El derecho sobre la marca se adquiere, como regla general, a través del registro en la EUIPO, que es la oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la cual, hablaremos de ella más adelante. Para adquirir el derecho sobre la marca, el RMUE escoge el principio de registro.

El método de registro es difícil y largo y se comienza con una solicitud, que deberá ser debidamente presentada ante las oficinas encargadas del registro de la marca de la UE que es la EUIPO. A continuación, la EUIPO facilitará un recibo de la solicitud, tal y como se explica en el art. 30 del RMUE, que aclara que, *“la Oficina facilitará de inmediato al solicitante un recibo en el que figurará al menos el número de expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca, la naturaleza y el*

*número de documentos y la fecha en que estos se reciban. Dicho recibo podrá emitirse por medios electrónicos.”* Desde la reforma del 2015, no se permite que la solicitud sea entregada ante la OEPM, una oportunidad que antes se contemplaba y era posible, hasta la nueva reforma por el RD-ley 23/2018, en su art. 84 de la LM<sup>7</sup>.

En cuanto al procedimiento en sí, se ha producido una aproximación a la forma de concesión de marcas entre el plano nacional y el de la Unión. Si el sistema español anterior se determinaba por un examen muy estricto, que abarcaba las prohibiciones absolutas y relativas, la actual Ley de Marcas se limita solo en su examen de oficio a las prohibiciones absolutas.

Lo mismo ocurre en el entorno de la UE, el examen de oficio con el que comienza el procedimiento, se basa solo en los motivos de denegación absolutos, en cuanto a los motivos de denegación relativos, es necesario que el titular solicite una búsqueda exhaustiva ante la EUIPO. Según el art. 43.1 del RMUE aclara que; *“La Oficina redactará, a petición del solicitante de la marca de la Unión al presentar la solicitud, un informe de búsqueda de la Unión Europea (en lo sucesivo, «informe de búsqueda de la Unión») en el que se señalarán las marcas de la Unión o solicitudes de marca de la Unión anteriores cuya existencia se haya descubierto y que pudieran oponerse, en virtud del artículo 8, al registro de la marca de la Unión solicitada.*

A la hora de realizar una oposición de terceros deben hacerse sobre los motivos de denegación relativos y no sobre las absolutas, por el contrario, sí es posible manifestar una observación que pongan de aclaración motivos que justifiquen que la Oficina deniegue de oficio la solicitud sobre alguno de los motivos de denegación absolutos. Según el art. 45.1 del RMUE explica que; *“toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones o entidades que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina observaciones escritas precisando los motivos, en virtud de los artículos 5 y 7, por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca.”*

---

<sup>7</sup> BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 286[Consultado el 23/06/2022].

### **5.1. Acciones por violación del derecho de la marca de la Unión Europea.**

El titular de la marca de la UE tiene un derecho exclusivo sobre su marca. Para mantener este derecho se le conceden una serie de acciones que debe de cumplir. Todo lo relacionado a la legitimación, acciones e indemnizaciones, en caso de que se viole el derecho de la marca de la Unión, están administrados por los Derechos internos. Los tribunales Nacionales de marcas de la Unión Europea (TNMUE) son los tribunales competentes de primera y segunda instancia que deberán ser establecidos por los Estados miembros<sup>8</sup>. Según el art. 123 del RMUE que aclara que; *“los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.”* Todo lo ocurrido en los Tribunales de marcas de la UE serán publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se explica que en el art. 18 del RMUE se indica que procede establecer que sólo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios y que la utilización del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de derecho nacional<sup>9</sup>.

### **5.2. Caducidad.**

La caducidad de una marca consiste en la cesación del derecho que tiene el titular de una marca de su uso exclusivo, ya que, el propio titular no ha realizado las acciones pertinentes para conservar el derecho de la misma.

Primeramente de todo, hay que aclarar que todos los derechos de propiedad industrial (incluidas por tanto las marcas registradas) son territoriales y temporales: se conceden por un tiempo determinado, y pueden “caducar” por diversas causas<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 289[Consultado el 30/06/2022].

<sup>9</sup> GARCIA VIDAL A. La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436. *Análisis GA&P*, 2016. [Consultado el 30/06/2022].

<sup>10</sup> NARANJO, L. (2019). ¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca? [Consultado el 4/07/2020]. Disponible en:

<https://www.protectia.eu/2016/02/causas-caducidad-de-una-marca/>.

En segundo lugar, me gustaría aclarar la diferencia que existe entre la caducidad y la nulidad.

El RMUE establece dos tipos de procedimientos (nulidad y caducidad), que se agrupan bajo el término genérico de procedimiento de anulación. Los derechos del titular de una marca de la UE pueden ser revocados y una marca de la UE puede ser declarada nula. La diferencia es que la caducidad es efectiva desde la fecha de solicitud, mientras que una declaración de nulidad suprime el registro de la marca de la UE con efecto retroactivo.<sup>11</sup> Por tanto, la caducidad de una marca que ya está registrada no tiene carácter retroactivo sino que tiene unas causas intrínsecas a ella que nombraremos a continuación.

La primera causa de caducidad es la caducidad por falta de uso, que según el art. 18 del RMUE establece que; *“si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.”*

La marca de la Unión Europea se concede por un periodo máximo de diez años, capaces de ser prorrogados indefinidamente si se realiza un buen uso de ella por periodos idénticos de tiempo. Por tanto, el titular está obligado a usarla en un plazo de cinco años a partir del registro en la EUIPO y esta queda sujeta a una obligación de no finalizar dicho uso durante el periodo de cinco años. Todo esto queda explicado en el art. 58.1, a), el cual explica que; *“si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención,*

---

<sup>11</sup> OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Nulidad y caducidad (anulación). [Consultado el 4/07/2020]

Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/invalidity-and-revocation>

*plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención.”*

Por otra parte, está la caducidad por falta de renovación, es decir, que el registro de la marca caducará cuando no se renueve su registro. La renovación debe ser presentada por el titular de la marca dentro de los seis meses anteriores o dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Esto quiere decir que, en realidad, se tiene un año para solicitar la renovación<sup>12</sup>.

Asimismo, existe también la llamada caducidad por tolerancia regulada en el art. 61 del RMUE, pero que, en realidad, no es un caso de caducidad en sentido estricto. El titular de una marca nacional puede verse indefenso contra una marca de la Unión posterior, sí toleró su uso durante un plazo de cinco años seguidos en el Estado miembro en el que estuviera protegida. Según el art. 61.2 del RMUE aclara y explica que; *“el titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.”*

### **5.3. Nulidad.**

La declaración de nulidad de una marca registrada tiene el efecto de dejar sin autenticidad la marca desde el comienzo. Por tanto, a todos los efectos la marca jamás existió con todo lo que implica.

Esto ocurre cuando el titular de una marca presenta la solicitud de registro, durante los dos primeros meses a la publicación es posible que terceros presenten oposiciones

---

<sup>12</sup> ARANDA BONILLA C. (2022). Caducidad de las marcas. [Consultado el 7/07/2020]. Disponible en: <https://www.mipatente.com/caducidad-de-las-marcas/>

encabezadas a lograr la denegación de la marca. Sin embargo, si la marca llegara a registrarse incluso vulnerando los derechos se llevará a cabo el proceso de nulidad de la marca.

Hay un factor muy importante, y es que cuando el titular de la marca anulada haya actuado de mala fe, quien haya promovido la acción de nulidad puede solicitar ser indemnizado (si se da el caso)<sup>13</sup>.

A diferencia de lo que ocurre en un proceso de oposición a una marca, que constituye un acto estrictamente administrativo, aquí, para obtener esa anulación, deberemos dirigirnos y plantear la cuestión ante los juzgados de lo mercantil, luego necesitaremos abogado y procurador<sup>14</sup>.

La nulidad sucede cuando la marca ha sido aceptada cuando se ha desobedecido el art. 7 del RMUE suponiendo una causa de nulidad absoluta. Entre las causas de nulidad relativa, figuran las causas de denegación relativa (signos anteriores idénticos o confundibles, entendiendo por signos, las marcas de la Unión anteriores, las marcas nacionales anteriores registradas en un Estado miembro, etc.); así como ciertos derechos de autor y de la propiedad industrial<sup>15</sup>.

La nulidad podrá presentarse ante la EUIPO dependiendo del procedimiento de nulidad, aquellos previstos en el art. 63 y 65 del RMUE serán ante la EUIPO. También, se podrá presentar ante el TNMUE mediante vía reconvencional donde se esté gestionando una demanda de delito de una marca de la Unión, por tanto, la parte demandada podrá proponer la nulidad de la marca mediante una demanda reconvencional.

Todo este proceso puede apreciarse en una sentencia ocurrida en 2011 contra el Estado Libre de Baviera en la que registro una marca en la UE denominada NEUSCHWANSTEIN. En julio de 2012 BSGE presentó una solicitud de nulidad contra la marca anteriormente nombrada. En 2013 la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad. Según la sentencia la EUIPO la desestimó por; *“considerar que la marca controvertida no se componía ni de indicaciones que pudieran servir para designar la*

---

<sup>13</sup> REQUERO FERNÁNDEZ, J. LUIS. (2017). La acción de nulidad de marcas. [Consultado el 9/07/2020]. Disponible en: <https://www.joseluisrequero.com/accion-nulidad-marcas/>.

<sup>14</sup> REQUERO FERNÁNDEZ, J. LUIS. (2017). La acción de nulidad de marcas. [Consultado el 09/07/2020]. Disponible en: <https://www.joseluisrequero.com/accion-nulidad-marcas/>.

<sup>15</sup> BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 289[Consultado el 09/07/2022].

*procedencia geográfica ni de otras características inherentes a los productos y los servicios en cuestión, y que, por tanto, no vulneraba el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009. Además, consideró que, dado que la marca controvertida tenía carácter distintivo para los productos y servicios en cuestión, tampoco infringía el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento. Por último, señaló que BSGE no había probado que la solicitud de registro de la marca controvertida se hubiera presentado de mala fe, de modo que no se había incumplido el artículo 53, apartado 1, letra b), del citado Reglamento.”<sup>16</sup>*

## **6. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA DE LA UNIÓN**

### **EUROPEA.**

Ya sabemos dónde ir para registrar una marca de la Unión Europea, ahora vamos a centrarnos en el proceso que hay que realizar para poder registrar dicha marca, la duración, los requisitos necesarios para solicitarla y cuando es necesario renovarla.

En primer lugar, existe la necesidad de distinguirse del resto de los competidores, así como la obligación de aumentar el potencial de los productos y servicios en el mercado. Todo ello tiene un punto en común y es la creación de un concepto de marca única y potente.

Ahora bien, a la hora de crear un logo o una imagen (marca) es necesario cumplir una serie de normas ya que es inviable crear una imagen sin tener en cuenta derechos anteriores. Por tanto, es necesario una verificación por parte del personal autorizado. También, tener una mala clasificación de los productos y servicios en el momento de realizar la solicitud de una marca puede conllevar consigo serios problemas, puesto que, puede que sea necesario reinvertir tiempo y esfuerzo en meditar en alguna modificación total o parcial del conjunto de elementos que forman e identifican la marca cuando nos encontramos en un estado posterior en la estrategia empresarial, todo ello, con el objetivo de mejorar el posicionamiento y poder abarcar nuevos territorios (rebranding).

---

<sup>16</sup> STJUE de 11 de enero de 2018, R28/2014-5. NEUSCHWNSTEIN.

Para presentar la solicitud de registro de una marca existe la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que permite diversas vías para entregar la solicitud. Es posible presentar la solicitud vía correo postal, mensajería o fax, esta última opción se dará cuando aparezca algún problema técnico en los sistemas informáticos de la Oficina.

Otra opción es mediante la página oficial de la web de la Oficina, encontrándonos con dos vías diferentes, la vía rápida Fast Track o la vía avanzada, si bien esta segunda está limitada a aquellos casos de marcas colectivas, presentación de una lista propia de productos y servicios y en general, para aquellas solicitudes que presenten mayor complejidad<sup>17</sup>.

El procedimiento de registro tiene tres fases para poder concluir con el registro efectivo de la marca. Estos son el examen de solicitud, la fase de oposición y la concesión o denegación de la marca.

Una vez recibida la solicitud por la EUIPO, esta realizará tres tareas distintas. Primeramente, se ejecutará un examen formal sobre si la solicitud es apta con los requisitos necesarios, así como comprobar si se ha realizado el pago efectivo de las tasas. En cuanto al pago de las tasas, se concede un plazo de un mes para realizarlo, que de no efectuarlo la fecha de registro de la solicitud pasa a ser la fecha de admisión del pago.

En segundo lugar, la EUIPO procederá a realizar un examen de los motivos de denegación absolutos. La Oficina se encargará de comprobar que la marca, entre otros aspectos, no es una marca carente de carácter distintivo, que no está compuesta por la forma del producto, que no contraviene al orden público o a las buenas costumbres o que no puedan inducir al público a error<sup>18</sup>.

Por último, la EUIPO será capaz de escribir un informe de Búsqueda de anterioridades, este consiste en indagar sobre los posibles derechos anteriores existentes.

---

<sup>17</sup> BOTELLA, J. (2020). Procedimiento de registro de una Marca de la Unión Europea. [Consultado el 09/07/2020]. Disponible en: <https://juanbotella.com/blog/2020/03/18/procedimiento-de-registro-de-una-marca-de-la-union-europea/>.

<sup>18</sup> BOTELLA, J. (2020). Procedimiento de registro de una Marca de la Unión Europea. [Consultado el 09/07/2020]. Disponible en: <https://juanbotella.com/blog/2020/03/18/procedimiento-de-registro-de-una-marca-de-la-union-europea/>.

La segunda fase es la fase de oposición, que tiene lugar ante la EUIPO cuando un tercero, sobre la base de los derechos anteriores que ostenta, solicita que la Oficina deniegue una solicitud de marca de la Unión Europea o un registro internacional que designa a la UE<sup>19</sup>.

Por tanto, el tercero afectado puede oponerse durante los tres primeros meses desde la publicación de la solicitud ante la Oficina y abonar una tasa de oposición de 320 euros. Es importante analizar si existe un riesgo real de confusión entre las marcas afectadas. Según el art. 45.2 del RMUE que aclara que; *“las observaciones de terceros deberán presentarse antes de que concluya el plazo de oposición o, en caso de que se formule oposición contra la marca, antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la oposición.”*

Tienes la opción de oponerte con arreglo a los artículos 7 y 8 del RMUE. A la hora del razonamiento que se deberá de adjuntar explicando los motivos de oposición, podrás extenderte todo lo que quieras, sin límite de espacio. Es necesario que la redacción de las explicaciones esté justificadas, razonadas y la argumentación debe ser sólida, coherente y ajustada a Derecho evitando, por supuesto, fundamentar las alegaciones en opiniones subjetivas y otros juicios lejanos a lo fijado en las causas antes referidas<sup>20</sup>.

La última fase es la fase de concesión o denegación de la marca (resolución), la cual, el solicitante tiene un mes para responder a la oposición. Después de esto y de realizar el examen de oposición, la EUIPO resolverá la solicitud de oposición concediendo la marca o denegándola total o parcialmente. Si es denegada el solicitante tiene un nuevo horizonte, pero, al contrario, el oponente finaliza el tema.

### **6.1. Requisitos de solicitud.**

Para explicar los requisitos necesarios nos vamos a centrar en el método de vía rápida (Fast Track) ya que es el más aconsejado por la Oficina. La Oficina ofrece a los

---

<sup>19</sup> FERREIRA, R. (2018). La protección de las marcas en la Unión Europea. [Consultado el 09/07/2020]. Disponible en: [https://ipkey.eu/sites/default/files/activities/2018-08/Marcas\\_en\\_la\\_UE.pdf](https://ipkey.eu/sites/default/files/activities/2018-08/Marcas_en_la_UE.pdf).

<sup>20</sup> REQUERO FERNÁNDEZ, J, LUIS. (2018). La oposición al registro de marca: Todo lo que debes saber. [Consultado el 09/07/2020]. Disponible en: <https://www.joseluisrequero.com/lo-que-necesitas-saber-sobre-la-oposicion-a-una-marca/>.

solicitantes de marcas esta oportunidad de acelerar el proceso de examen y publicación de las solicitudes si satisfacen las condiciones y normas necesarias para la tramitación Fast Track.

¿Por qué elegir esta vía? La ventaja radica en que es, como el propio nombre indica, una vía más rápida, puesto que, las solicitudes pueden publicarse en la mitad de tiempo. Además, es una vía más segura, ya que, las solicitudes Fast Track, los productos y servicios se seleccionan en una base de datos denominada Harmonised Database (HDB) y que contiene términos validados por la EUIPO y por todas las oficinas de la PI de la Unión Europea. Esto reduce drásticamente las desigualdades de modo que puede estar seguro de que está tomando la decisión adecuada<sup>21</sup>.

Los requisitos indispensables para solicitar la vía rápida son dos; el primero de ellos consiste en, elegir en una base de datos previamente admitidos por la EUIPO, una serie de productos y servicios de la propia marca. En segundo lugar, se deberá abonar de antemano las tasas para que los examinadores puedan comenzar la fase de examen de la solicitud.

Cuando estos dos requisitos se hayan realizado y no se encuentren anomalías en el momento de la presentación o durante el examen, se iniciaría la solicitud de Fast Track. Según el art. 41.2 del RMUE que aclara que, *“si la solicitud de marca de la Unión no satisface los requisitos del apartado 1, la Oficina invitará al solicitante a que en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.”*

## **6.2. Duración, renovación y modificación de la marca.**

Tras autorizar y conceder el título de la marca, el titular de la marca debe obedecer con las responsabilidades para conservar la marca registrada en vigor.

El titular está obligado a usar la marca de forma leal y efectiva durante los cinco primeros años, todo esto, para intentar no aglomerar muchas marcas registradas

---

<sup>21</sup> OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Condición de la tramitación Fast Track. [Consultado el 09/07/2020].  
Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/fast-track-conditions>.

limitando a terceros el acceso al mercado o incluso para evitar sacar provecho económico con la venta de las marcas.

En cuanto a la duración del registro de la marca, tiene una duración de diez años desde la fecha de solicitud y despliega todos sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea.

Ahora bien, para renovar una marca es posible la renovación de esta indefinidamente por periodos de 10 años. Para presentar la solicitud de renovación es posible durante los seis meses antes de la expiración del registro. La EUIPO comunicará por escrito al titular, a su representante o a cualquier otra persona que haya registrado un derecho respecto a una marca de la UE que debe proceder a su renovación<sup>22</sup>.

Además de presentar la solicitud es necesario realizar el pago de una tasa de renovación pertinente. Al siguiente día de la fecha de expiración de la marca empieza un nuevo periodo adicional de gracia de seis meses más para realizar la renovación, el único inconveniente es que, en este periodo se fijará un recargo adicional del 25%. A esta renovación realizada en los seis meses posteriores se denomina renovación tardía. Según el art. 53.3 del RMUE que explica con exactitud que, *“la solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses antes de que expire el registro. La tasa básica para la renovación y, en su caso, una o más tasas por clase por cada clase de productos o servicios que superen la primera también se abonará durante dicho plazo. En su defecto, la solicitud puede presentarse y la tasa abonarse en un nuevo plazo de seis meses después de la expiración del registro, siempre que se abone durante dicho plazo una tasa adicional por pago tardío de la tasa de renovación o presentación tardía de la solicitud de renovación.”*

Por último, la modificación de la marca no podrá ser modificada cuando la marca este vigente ni tampoco durante el momento de renovación de la misma. Eso sí, cuando la marca de la Unión tuviera algún error relacionado con el nombre o la dirección del titular, podría ser modificada si no afecta a la identidad de la marca en sí. Según el art. 54.2 que aclara que, *“si la marca de la Unión incluyera el nombre y la dirección del titular, cualquier modificación de estos que no afecte sustancialmente a la identidad*

---

<sup>22</sup> OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Renovaciones. [Consultado el 09/07/2020]. Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/renewals>.

*de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.”*

Para poder modificar el logo, la forma o cualquier elemento que distorsione y cree confusión en la competencia, por tanto, afecte a la identidad de la marca es necesario realizar una nueva solicitud de registro. Habrá que permanecer en espera hasta la fecha de renovación del registro anterior y no renovarla, de tal manera que no hace falta que cese la anterior solicitud.

## **7. MODERNIZACION DE LA MARCA DE LA UNION EUROPEA.**

El 16 de junio de 2017 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Se trata de un Reglamento que recoge las sucesivas modificaciones que ha ido sufriendo el Reglamento de Marca Comunitaria 40/94 del Consejo, que a su vez fue codificado en 2009 como Reglamento 207/2009, y cuya última modificación tuvo lugar mediante el Reglamento 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015 por el que se modificó el Reglamento 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria<sup>23</sup>.

En el año 2013 la Comisión planteo una modernización del sistema marcario de la UE que abarcaba tanto una aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas, como una modernización del reglamento de marca de la UE (anteriormente llamada marca comunitaria) y un análisis del reglamento de las tasas que se abonaban a la actual EUIPO (anteriormente llamada Oficina de Armonización del Mercado Interior).

Una de las modificaciones más interesantes y de mayor importancia fue la modificación terminológica, que pasó de denominarse Marca Comunitaria por la actual Marca de la Unión Europea, además de, todas las referencias que incluyen el termino de marca comunitaria. Pueden resaltarse la denominación del Reglamento de

---

<sup>23</sup> MONTERO GARCÍA NOBLEJAS, P. (2017) Modernización del régimen jurídico de la marca de Unión Europea. [Consultado el 09/07/2022].

marca comunitaria que pasa a denominarse Reglamento de marca de la Unión Europea (RMUE).

Otra modificación que aparece y que tiene mucha importancia es el cambio de nombre de la Oficina encargada del registro de las marcas a nivel de la Unión Europea, y es tal el cambio que pasó de denominarse Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), a llamarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), todo ello con la finalidad de representar y expresar mejor su labor.

Otra modificación que se ha realizado es la perteneciente al concepto de marca, más en concreto, a la referida a la supresión del tradicional requisito de la representación gráfica que se aplicará a partir del 1 de octubre de 2017. Este requisito es el que suele mencionarse como principal obstáculo para el registro de lo que se denomina «marcas no tradicionales», dentro de las cuales se encuadran los signos que son perceptibles por otros sentidos distintos de la vista como el tacto, olfato o el gusto<sup>24</sup>.

Con esta nueva modificación, el Reglamento ha hecho capaz que cualquier marca sea representada de cualquier forma que se considere adecuada, utilizando consigo cualquier método, tecnología o utensilio, y no indispensablemente deberá ser por medios gráficos. Según el RMUE y sus previas consideraciones, la consideración nº10 aclara que; *“se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.”*

Otra de las novedades del nuevo Reglamento de carácter más práctico es, que para solicitar una Marca de la Unión ya no es posible acudir a las distintas Oficinas nacionales de los Estados miembros, siendo imprescindible presentar la solicitud ante la EUIPO. Además, baja el coste para solicitar el registro de la marca al permitir incluir una sola clase en la solicitud (pasando las tasas de 1350 euros a 850 euros para solicitudes en una sola clase)<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> MONTERO GARCÍA NOBLEJAS, P. (2017). Modernización del régimen jurídico de la marca de Unión Europea. [Consultado el 09/07/2022]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6101464>.

<sup>25</sup> DI MARCO, A. (2017). La marca de la Unión Europea: el Nuevo Reglamento (UE) 2017/1001. [Consultado el 09/07/2022]. Disponible en: <https://inmentor.net/blog/la-marca-de-la-union-europea-reglamento-2016/>.

Para finalizar, una modificación ya existente en el Reglamento español, es incluir a nivel europeo las marcas de certificación o garantía, que se utilizan para que una persona pueda certificar la calidad de los materiales, precisión, métodos de fabricación y prestación de los productos y servicios ofertados en el mercado.

### **7.1. El Reglamento de la marca de la Unión Europea.**

La actual reforma del Reglamento entro en vigor el 23 de marzo de 2016 y tiene un objetivo claro de incrementar la eficiencia del sistema europeo de marcas, ya que, busca reducir los desequilibrios que existen entre las marcas de la Unión Europea y las marcas nacionales de los Estados miembros, así como la necesidad de adaptarlo a la era del internet.

Por tanto, el nuevo Reglamento ha tratado de aumentar la consistencia de este sistema aproximando la regulación de las marcas nacionales a la de la marca de la Unión, al objeto de establecer, en la medida de lo posible, condiciones homogéneas de registro y protección de las marcas en todo el territorio de la Unión europea<sup>26</sup>.

La nueva reforma es producto de un largo proceso de reflexión, a la vez que redacción donde han participado distintos órganos como son la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeo acabando con la adopción de los tres textos normativos, estos son, el Reglamento 2015/2424, la Directiva 2015/2436 y el Reglamento 2017/1001.

Aumentar la eficiencia del sistema significa minimizar los desequilibrios que aparecen entre las marcas nacionales y las marcas de la UE, Para ello, se exigen la adopción de medidas que hagan posible organizar las labores de las distintas oficinas que se ocupan de los trámites de los derechos y, por otra parte, posibilitar la obtención de los derechos de exclusiva por parte de los operadores, así como minimizar algunos determinados procedimientos ( como podría ser el procedimiento de registro) que se desarrollan ante la EUIPO.

No todas las modificaciones introducidas por la reforma han entrado en vigor al mismo tiempo. El diferente impacto que provocan en el régimen jurídico de la marca

---

<sup>26</sup> BERMEJO GUTIÉRREZ, N. (2017). La reforma del Reglamento de marca de la Unión Europea: por un sistema europeo de Marcas más eficiente. *La Ley mercantil*, (37), 4. [Consultado el 11/07/2022].  
Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6046598>.

de la Unión explica que el legislador haya optado por una entrada en vigor escalonada de las mismas, dejando tiempo para permitir a los distintos operadores jurídicos adaptarse al cambio, o para que se adopte la normativa necesaria que aplicar en determinadas disposiciones<sup>27</sup>.

Acabamos de apreciar que la justificación de la nueva reforma del sistema europeo es el de aumentar la eficiencia reduciendo las inestabilidades que se producen entre las distintas marcas. A continuación voy a realizar una aproximación en cuanto al objetivo de la marca de la Unión.

En primer lugar, este objetivo se expresa en modificaciones relacionada a mejorar la relación de las distintas oficinas encargadas de la gestión de los derechos que forman el sistema europeo de marcas. Las funciones que tiene la EUIPO aumentan.

En segundo lugar, en el entorno de la marca de la Unión el legislador ha intentado reducir los procedimientos relacionados con la obtención de los derechos, esto ha propiciado que, pueda abarcar de forma más eficaz el creciente número de solicitudes de la marca de la Unión.

Para finalizar, el objetivo del nuevo régimen permite aumentar la firmeza del sistema acondicionando la regulación de la marca de la Unión a la vista de la práctica de la Oficina, de la jurisprudencia del Tribunal, así como de distintas normas cercanas que tienen influencia en este ámbito.

## **8. LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN**

### **EUROPEA.**

En la actualidad tener una idea es algo muy valioso y preciado, por tanto, es necesario nuevas ideas y nuevas formas de aportar valor añadido a las empresas, a la sociedad, y las organizaciones, conservando y teniendo en mente siempre las necesidades futuras de todas las partes interesadas.

---

<sup>27</sup> BERMEJO GUTIÉRREZ, N. (2017). La reforma del Reglamento de marca de la Unión Europea: por un sistema europeo de Marcas más eficiente. *La Ley mercantil*, (37), 4. [Consultado el 11/07/2022]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6046598>.

La oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), denominada OAMI hasta el 23 de marzo de 2016, se creó como una agencia descentralizada de la Unión Europea para ofrecer protección en materia de derechos de propiedad intelectual a empresas y agentes innovadores en la Unión Europea y en otros países. Desde su fundación en 1994, la Oficina ha tenido su sede en Alicante (España), desde donde gestiona el registro de marcas de la UE y de dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC)<sup>28</sup>.

La EUIPO registra al año más de 135.000 marcas de la UE y en torno a 100.000 dibujos y modelos, por tanto, esta oficina otorga protección a particulares y empresas en un mercado de más de 500 millones de consumidores.

El principal objetivo como hemos nombrado anteriormente es el de registrar marcas de la UE, que tienen autenticidad en el grupo de la Unión Europea (UE). Aparte, la EUIPO fortalece la repercusión de la propiedad intelectual a nivel europeo e internacional.

También, a nivel de la EU agrupa la armonización de las prácticas de registro y el desarrollo de herramientas comunes, cooperando con las oficinas de Propiedad Intelectual nacionales y regionales. Todos unidos conforman la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN). El objetivo del EUIPN es el de garantizar a los usuarios un sistema de registro similar entre el entorno nacional o el de la Unión Europea<sup>29</sup>.

### **8.1. Estructura.**

En cuanto a la estructura que tiene la EUIPO es importante diferenciar el órgano de gestión, que es el Consejo de Administración. Según el art. 154.1 del RMUE que aclara la composición de este; *“el consejo de administración estará integrado por un representante de cada Estado miembro, dos representantes de la Comisión y un representante del Parlamento Europeo, así como sus respectivos suplentes.”*Estos

---

<sup>28</sup> OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Sobre la EUIPO. [Consultado el 11/07/2020]. Disponible en: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/about-euiipo>.

<sup>29</sup> OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. La oficina. [Consultado el 11/07/2020]. Disponible en: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/the-office>.

miembros pueden, dependiendo del reglamento interno, estar apoyados por asesores o expertos.

Deberán de confirmar si la solicitud del titular agrupa los requisitos consecuentes, y si forma parte de algunos de los motivos de denegación absolutos. Por otra parte, la EUIPO tiene consigo con una serie de órganos administradores, que son:

Las divisiones de Oposición. Es un órgano pluripersonal formado por tres personas, una de ellas debe ser jurista, cuyas competencias básicas consisten, en solucionar los motivos de denegación relativos y en decidir si quien se opone a la concesión de la marca alegando que él tiene otra anterior la ha estado usando<sup>30</sup>. Según el art 161.1 del RMUE que explica que; *“las divisiones de oposición tendrán competencia para adoptar cualesquiera resoluciones sobre oposición a solicitudes de registro de marcas de la Unión.”*

Por otro lado, está el departamento a cargo de la llevanza del Registro, el cual, como su propio nombre indica es el encargado de resolver los problemas relacionados a las inscripciones que se producen a la hora de registrar una marca.

Las divisiones de Anulación es el tercer y último órgano de la EUIPO y es el delegado de las solicitudes de caducidad y nulidad. Según el art 163.2 que explica la formación de las divisiones, el cual, *“las divisiones de anulación adoptarán sus resoluciones en composición de tres miembros. Al menos uno de ellos será jurista. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen los tipos exactos de resoluciones que deban ser adoptadas por un solo miembro. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 161, apartado 2.”*

Sobre todos estos órganos destacan las tres Salas de Recursos, compuestas cada una de ellas por tres miembros (dos de ellos juristas). Sus obligaciones consisten en solucionar los recursos contras las decisiones de los Examinadores, de las Divisiones de Oposición, de las Divisiones de Anulación y del Departamento de llevanza del Registro.

Además, está la sala ampliada formada por nueve miembros (el presidente de las Salas de Recurso, los presidentes de las Salas y los miembros ordinarios escogidos de

---

<sup>30</sup> BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 288[Consultado el 15/07/2022].

una lista). Una Sala podrá remitir a la Sala Ampliada un asunto sobre el que deba pronunciarse cuando considere que lo justifica la complejidad jurídica o la importancia del asunto o en circunstancias particulares<sup>31</sup>.

## **9. CONCLUSIONES.**

Tras el estudio y la elaboración del presente trabajo he llegado a las siguientes conclusiones basándome en los objetivos propuestos al comienzo el trabajo.

En primer lugar, resaltar la importancia que tiene la imagen de una empresa, puesto que, una simple representación que identifique los productos y servicios que se ofrece al mercado es mucho más valioso que el propio valor de los activos de una empresa en términos económicos, Por tanto, algo fundamental es registrar la marca en la Oficina correspondiente para que la empresa pueda libremente gozar de una exclusividad en el mercado. Todo esto debido a la inmensidad de competidores que rivalizan constantemente en el mercado.

En segundo lugar, destacar la nueva reforma del Reglamento de la Unión Europea. Esta reforma ha supuesto un avance y un cambio en muchos aspectos, tales como, el cambio de nombre que paso de llamarse Marca Comunitaria a Marca de la Unión Europea, la eliminación del requisito de la representación gráfica que provocaba que muchas marcas no pudieran registrarse. A partir de ahora, la representación gráfica se podrá realiza de cualquier método que sea adecuado y usando la tecnología que se tenga al alcance.

En tercer lugar y no menos importante es aplaudir la labor que realiza la EUIPO de gestionar el registro de marcas, dibujos y modelos con el fin de proteger la propiedad intelectual. Un avance indispensable es la responsabilidad que tiene de ampliar sus fronteras por diferentes países de la UE y del mundo y gracias a ello es capaz de homogeneizar los procesos de registro, de tal manera que sea más fácil y accesible para todo tipo de personas.

En cuarto lugar, me gustaría aclarar que es algo de vital importancia realizar un uso efectivo y leal con la marca registrada y no actuar de mala fe, ya que, si no se

---

<sup>31</sup> OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Salas de Recurso. [Consultado el 17/07/2020]. Disponible en: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/boards-of-appeal>.

podría comercializar con las marcas. En ese caso, estaríamos destrozando y defraudando el régimen actual que rige la propiedad intelectual.

### **9.1. PROPUESTA DE MEJORA.**

Para concluir con el trabajo fin de grado me gustaría proponer algunas mejoras.

La primera de ellas está relacionada con la poca accesibilidad que tienen los titulares de las marcas para poder comunicarse con las personas responsables (trabajadores de la EUIPO) para intentar solucionar dudas sobre cómo realizar algún proceso. Por tanto, una mejora sería la capacidad de recibir notificaciones y ser atendidos con la mayor rapidez posible.

Otra propuesta de mejora me gustaría enfocarla a la página oficial de la EUIPO, la cual tiene numerosas caídas del servidor provocando que muchas personas no puedan entrar a ella y buscar información importante o poder enviar las solicitudes de registro de la marca.

### **10. BIBLIOGRAFÍA.**

ALONSO ESPINOSA, F. J. El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre). *Anales de derecho: revista de la Facultad de Derecho*, 2002, págs 165-206. [Consultado el 15/06/2022].

BROSETA PONT, M. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, 2019, pág. 285 a 290. [Consultado el 12/05/2022].

GARCIA VIDAL A. La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436. *Análisis GA&P*, 2016. [Consultado el 30/06/2022].

### **REFERENCIAS WEB.**

ARANDA BONILLA C. (2022). Caducidad de las marcas. [Consultado el 7/07/2020].

Disponible en:

<https://www.mipatente.com/caducidad-de-las-marcas/>

BERMEJO GUTIÉRREZ, N. (2017). La reforma del Reglamento de marca de la Unión Europea: por un sistema europeo de marcas más eficiente. *La Ley mercantil*, (37), 4. [Consultado el 11/07/2022].

Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6046598>.

BOTELLA, J. (2020). Procedimiento de registro de una Marca de la Unión Europea. [Consultado el 09/07/2020].

Disponible en:

<https://juanbotella.com/blog/2020/03/18/procedimiento-de-registro-de-una-marca-de-la-union-europea/>.

DI MARCO, A. (2017). La marca de la Unión Europea: el Nuevo Reglamento (UE) 2017/1001. [Consultado el 09/07/2022].

Disponible en:

<https://inmentor.net/blog/la-marca-de-la-union-europea-reglamento-2016/>.

FERREIRA, R. (2018). La protección de las marcas en la Unión Europea. [Consultado el 09/07/2020].

Disponible en:

[https://ipkey.eu/sites/default/files/activities/2018-08/Marcas\\_en\\_la\\_UE.pdf](https://ipkey.eu/sites/default/files/activities/2018-08/Marcas_en_la_UE.pdf).

GISBERT NOGUERA, E. (2020). El nuevo concepto de marca tras la reforma de la Ley 17/2001. [Consultado 11/05/2022]. Disponible en:

[http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/188960/TFM\\_2020\\_Gisbert\\_Noguera\\_Eduard.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/188960/TFM_2020_Gisbert_Noguera_Eduard.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

LEHMANN NOVO, I. HERNÁNDEZ LEHMANN, A. Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea. [Consultado el 27/05/2022].

Disponible en:

<http://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/>.

MONTERO GARCÍA NOBLEJAS, P. (2017). Modernización del régimen jurídico de la marca de Unión Europea. [Consultado el 09/07/2022].

Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6101464>.

NARANJO, L. (2019). ¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca? [Consultado el 4/07/2020].

Disponible en:

<https://www.protectia.eu/2016/02/causas-caducidad-de-una-marca/>.

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Condiciones de la tramitación Fast Track. [Consultado el 09/07/2020].

Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/fast-track-conditions>.

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. La oficina. [Consultado el 15/07/2020].

Disponible en:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/the-office>.

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Nulidad y caducidad (anulación). [Consultado el 4/07/2020]

Disponible en:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/invalidity-and-revocation>.

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Renovaciones. [Consultado el 09/07/2020].

Disponible en:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/renewals>.

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Sobre la EUIPO. [Consultado el 11/07/2020]

Disponible en:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/about-euipo>.

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Salas de Recurso. [Consultado el 17/07/2020].

Disponible en:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/boards-of-appeal>.

REQUERO FERNÁNDEZ, J. LUIS. (2017). La acción de nulidad de marcas. [Consultado el 9/07/2020].

Disponible en:

<https://www.joseluisrequero.com/accion-nulidad-marcas/>.

REQUERO FERNÁNDEZ, J, LUIS. (2018). La oposición al registro de marca: Todo lo que debes saber. [Consultado el 09/07/2020].

Disponible en:

<https://www.joseluisrequero.com/lo-que-necesitas-saber-sobre-la-oposicion-a-una-marca/>.

## **NORMATIVA.**

Ley 17/2001, 7 de diciembre, de Marcas.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

## **ANEXO JURIPRUNDECIAL**

### **-Sentencias dictadas en la UE:**

STJUE de 11 de enero de 2018, R28/2014-5. NEUSCHWNSTEIN.

