

ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

COMENTARIOS DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El **COAPI**, en su condición de corporación de derecho público que agrupa a los profesionales colegiados habilitados para el ejercicio de la profesión de Agentes de la Propiedad Industrial en España, de acuerdo con las competencias que define el artículo 175 de la Ley de Patentes 24/2015 y regido por sus Estatutos aprobados por Real Decreto 136/2021, de 2 de marzo, agradece la invitación recibida dirigida a la Presidenta del mismo formalizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, a los efectos de formular sus observaciones en el proceso de consulta pública del Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001 de Marcas, de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del diseño Industrial, y la Ley 24/2005 de Patentes, y procede dentro del plazo otorgado a formular los siguientes comentarios:

Observaciones sobre la oportunidad del Anteproyecto:

1.- Como ya tuvimos ocasión de expresar en nuestro informe previo, de marzo del presente, creemos que siempre es loable el esfuerzo legislativo en actualización de nuestro entorno normativo, no obstante consideramos que la celeridad con que se pretende someter a revisión normas sustantivas de Propiedad Industrial de muy reciente vigencia, como lo son especialmente la Ley de Patentes de 2015; con plena eficacia solo desde 2017, y la Ley de Marcas, con una última reforma en diciembre de 2018, debería de ponderarse con suma cautela, por los siempre complicados impactos que estos procesos ocasionan en todos los operadores e interesados del sector.

2.- A lo anterior hay que añadir que el ámbito de los Diseños está en pleno proceso de revisión de la Directiva y Reglamento comunitarios en materia de dibujos y modelos industriales, lo cual es muy probable que también deba traducirse en un esfuerzo de adaptación o enmienda futura de determinadas disposiciones nacionales en dicho ámbito, de muy difícil previsión en este momento.

3.- Además, se aduce como uno de los motivos centrales para propiciar la reforma, los cambios interpretativos e inconsistencias aplicativas en que ha incurrido los tribunales durante este breve período de vigencia de la normativa actual, cuando en ello no deja de ser una consecuencia lógica de toda actividad jurisdiccional y que, en todo caso, deberían de tener una entidad o peso específico más que relevante para abordar una reforma con esta premura.

4.- Finalmente, y como tendremos ocasión de exponer más adelante, nos parece que la motivación de la Memoria del Análisis del Impacto Normativo, en que apunta que la alternativa de no llevar a cabo la reforma supondría renunciar a la mejora del sistema en perjuicio de solicitantes y titulares, olvida en este punto que una parte significativa de los preceptos a modificar no requerirían de cambio legislativo o reglamentario, bastando un reajuste de determinadas prácticas de actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con lo que ya disponen los tratados internacionales citados, o la asignación de más recursos para que, aquí sí, se produzca una mejora en la eficacia administrativa de su actividad registral. Creemos que este proceder, sin duda, propiciaría un avance mucho más perceptible a corto plazo en beneficio de los solicitante y titulares, sin pasar por las externalidades que implica todo proceso de reforma legal al conjunto del sistema.

A la vista de hasta lo aquí expuesto, procedemos con la relación de comentarios a los preceptos que consideramos, a nuestro entender, merecerían una revisión, adición o eliminación sobre el estado del anteproyecto actual.

I.- LEY 24/2015, DE PATENTES:

- Art. 26. Unidad de Invención.

Proponemos una reordenación del redactado actual, con la incorporación de un punto adicional (4), que facilite la cita de este precepto en las solicitudes de modelos de utilidad como divisionales de solicitudes de patente.

4.- Una solicitud de patente o de modelo de utilidad podrá dividirse indistintamente en una solicitud de patente o de modelo de utilidad.

- Art. 36. Emisión del Informe sobre el Estado de la Técnica y la Opinión Escrita.

La propuesta explica que la nueva redacción ayudaría a evitar que la falta de respuesta del solicitante tras el informe sobre el estado de la técnica (IET) derive en denegación directa, cuando no se han subsanado las objeciones indicadas en la primera comunicación (incluida en la opinión escrita).

Desde nuestro punto de vista, no parece muy coherente que una opinión escrita **preliminar y no vinculante** pueda ser a la vez la **primera comunicación de examen** y derivar en determinados casos en una denegación directa, sobre todo habida cuenta que, en esta situación concreta, el solicitante indica su intención de iniciar el examen mediante el pago de la tasa correspondiente.

Propuesta alternativa.

A falta de un remedio legal parecido al ofrecido por el EPC en estos supuestos (“further processing”), se propone un procedimiento similar al que se lleva a cabo en el procedimiento PCT, en el que cuando se solicita Capítulo II y no se presentan modificaciones, o los argumentos a favor de la patentabilidad de la invención no son suficientemente persuasivos, los examinadores encargados del examen están

facultados para limitarse a reproducir el contenido de la "Opinión Escrita" que acompaña al Informe de Búsqueda Internacional y elevar tal transcripción a un "Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad".

Así, la OEPM podría, en caso de que el solicitante no diera debida respuesta a las objeciones señaladas en el informe sobre el estado de la técnica (IET), emitir una primera acción oficial **de examen** que fuese una copia textual de la opinión escrita **preliminar y no vinculante** que acompaña al IET.

Para implementar esta propuesta se haría necesario modificar el Artículo 34.4 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo (Reglamento de Ejecución), así como eliminar el segundo párrafo propuesto para la modificación del apartado 3 del artículo 39.

- Art. 51. Solicitud provisional de patente

No existe ningún mandato internacional sobre la necesidad de incorporar esta figura a nuestro ordenamiento. Los modelos de derecho comparado que se aportan corresponden a países de muy diversa tradición jurídica y con mecanismos adicionales a nivel interno que no incorpora nuestra legislación, como es el caso del período de gracia; objeto de profundo debate en distintos organismos y asociaciones internacionales del ámbito de patentes.

Esta figura puede generar serios problemas interpretativos a la luz de la práctica de nuestros tribunales sobre la adición de nueva materia, regulada en el Art. 48.5 de la Ley de Patentes y de un alto rigor interpretativo por parte de los mismos que, con buen criterio, vetan en situaciones litigiosas la ampliación del ámbito original de protección que otorga el derecho de una primera solicitud de patente, a los cambios posteriores en el decurso de su tramitación o en la extensión de prioridad de la que traigan su causa.

Es necesario recordar que la protección rápida, ágil y sin coste inicial (dentro de los límites antes descritos), **ya existe en nuestra legislación**, no solo para las patentes, por mandato del PLT (Tratado del Derecho de Patentes), sino también para las marcas por el TLT (Tratado del Derecho de Marcas). En ambos se recoge expresamente la necesidad de los países signatarios de otorgar fecha de presentación a esas solicitudes sin la necesidad de abonar tasas. No obstante, la plataforma telemática de la OEPM, como hemos tenido ocasión de plantear en muchas ocasiones, no permite dicha opción, al vincular el proceso de presentación al abono de la tasa en la pasarela de pago. Este es un ejemplo de prácticas que no necesitan de reforma alguna, bastaría con aplicar la legalidad vigente, como no pueden tener otro carácter ambos tratados suscritos por España y, por tanto, de aplicación directa.

Además de lo anterior, detectamos de nuevo una incongruencia en pretender argumentar determinados cambios para evitar el desaprovechamiento de los recursos administrativos con el que se proceda a introducir una figura que, si no se sensibiliza y gestiona adecuadamente, daría lugar, sin ningún género de dudas y por muy poca carga administrativa que se prevea, a meras presentaciones especulativas o insubstanciales, en un país con unos indicadores relativos de patentes de origen nacional muy pobres, en comparación con nuestro entorno.

Por último, en el supuesto de que este precepto se mantenga, parece poco claro el propósito con el que se base el MAIN de introducirlo solo para Universidades y Organismos públicos, dejando al margen a particulares y empresas.

Art. 115. Solicitudes en el extranjero.

No parece razonable fundamentar la introducción de una tasa en el hecho de provocar una mayor atracción de primeras solicitudes en España, frente a la opción de que se hagan en el extranjero y ello por dos motivos:

- 1) Se obvia que muchas de estas solicitudes corresponderán a equipos humanos de diferentes nacionalidades, generándose una posible “concurso de cumplimiento” de este requisito con otras jurisdicciones.
 - 2) Si el legislador quiere hacer más atractiva la vía de protección española sería mucho más aconsejable hacerlo a través de otras herramientas de acción política y administrativa con efecto positivo, y con una tasa; la afectación de la cual a dicha finalidad nos parece de dudosa legalidad.
- Art. 115. Inventiones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

En este punto nos parece que con la ampliación del objeto de protección a los **productos farmacéuticos** se abunda en la peculiaridad e incerteza que esta modalidad de protección reviste en el derecho comparado. Una modalidad singular, presente en unas pocas jurisdicciones de nuestro entorno, y con particularidades de calado entre las mismas.

Es importante señalar que esta singularidad del Modelo de Utilidad en el Derecho Español se palió, en cierta medida, con la Ley actual, sobre la que apenas hemos adquirido una perspectiva de aplicación y contraste judicial. Introducir, pues, ahora un cambio de esta entidad no hará sino incrementar la inseguridad jurídica y un más que probable incremento de conflictividad.

El marco regulatorio de este tipo de productos es extraordinariamente complejo y, su viabilidad legal no solo está condicionada por el cumplimiento de los requisitos de protección de Propiedad Industrial, sino por otros ajenos al mismo. Todo ello, en última instancia, pueden acabar funcionando como un incentivo indeseable para buscar vías más rápidas de protección, sin examen, para productos o sustancias que finalmente no puedan llegar al mercado por otros condicionantes legales.

- Art. 147 bis. Modelos de Utilidad derivados.

Este precepto nos parece poco claro con las opciones que abre con esta figura y de la cual hacemos extensibles los comentarios del punto anterior.

En todo caso, se manifiestan una serie de incógnitas de articulación de esta figura con el resto del marco legislativo de patentes: ¿sería posible presentar una divisional de un modelo de utilidad derivado? ¿son los plazos del nuevo artículo 147bis.2(i) compatibles con los plazos del artículo 44.2 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo (Reglamento de Ejecución)? ¿se alargarían los plazos para presentar una solicitud divisional a través de una posible ruta: solicitud de patente (1), solicitud de modelo de utilidad derivado (2) y solicitud de patente divisional (3)?

- Art. 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

(3) En este subapartado creemos sería oportuno aclarar si las modificaciones que puede introducir el solicitante o titular petionario del IET afectarían a las reivindicaciones y la descripción o solo las primeras

- Art. 155. Traducción y publicación de la patente europea.

Entendemos que la modificación de este precepto supone deshacer el camino recorrido con el texto actual de la Ley 24/2015 que, precisamente, trataba de resolver el problema que se plantea con las discrepancias entre el texto, tal y como fue concedido por la Oficina Europea de Patentes, y la publicación del folleto; en beneficio del primero (el que despliega efectos legales), como ya ha dejado claro la propia OEP.

También, la redacción propuesta sigue sin resolver el problema de traducción que surge cuando la Oficina Europea de Patentes decide (o no) incluir la lista de secuencias en el folleto B1. Normalmente el documento B1 de una patente europea concedida contiene la lista de secuencias, pero si una lista de secuencias es excesivamente larga, la EPO la omite del documento B1 y en su lugar el documento B1 incluye una indicación que avisa de que la lista de secuencias está disponible para su descarga en línea.

Esto crea un agravio comparativo entre titulares de patentes europeas concedidas que tienen que traducir (o no) sus listas de secuencias, dependiendo si éstas están (o no) en el documento B1. Sería de agradecer que la nueva ley aclarase este punto y exigiese o dispensase de la traducción de la lista de secuencias en cualquiera de los casos.

- Art. 175. Capacidad y representación.

Observamos con preocupación como se confirma la tendencia de ir laminando de manera progresiva las garantías de representación para los solicitantes y titulares, confundiendo lo que es un precepto general de nuestro derecho administrativo de la Ley 39/2015: la representación puntual o recurrente de cualquier tercero (sin cualificación alguna), con el ejercicio regular de una actividad por un profesional, con una cualificación muy concreta del campo de actuación que le concierne, que requiere de un alto grado de especialización y la superación de unas exigentes pruebas de capacitación.

Olvida de nuevo el Anteproyecto, que muchos de estos potenciales solicitantes o titulares de origen extracomunitario pueden proceder de países con sistemas de Propiedad Industrial en los que **sí se recogen garantías más solidas** sobre los perfiles y requisitos de los profesionales que ejercen la representación de sus derechos de Propiedad Industrial, quedando aquellos expuestos en su acceso al mercado español a una normativa mucho menos garantista. Esto, sin duda, tiene un coste reputacional de

imagen de país; por el riesgo de devaluación de la calidad del trabajo dilucidado ante la OEPM y, no menos importante, por el desaprovechamiento de los recursos de la Oficina al tener esta que entender de sus asuntos con representantes sin experiencia o capacitación técnico-jurídica suficiente.

No deja de ser sorprendente que el legislador, a cada nueva ocasión de reforma de las normas de Propiedad Industrial se decante siempre, en su labor de ponderación de intereses, a favor de la eliminación de lo que antes se entendían como garantías para los titulares y ahora “se han convertido” en barreras a la *eficiencia competitiva*. Parece desprenderse de este planteamiento que la apertura indiscriminada a representantes sin ningún tipo de control administrativo de acceso, de ejercicio, deontológico y de responsabilidad aportará más beneficios al crecimiento de nuestro sistema de Propiedad Industrial y a la fortaleza de los derechos concedidos por la OEPM.

Todo ello casa muy mal con la supuesta intención del legislador en las sucesivas reformas de incentivar y propiciar estímulos normativos para conseguir un ecosistema de Propiedad Industrial avanzado, de calidad. El mismo mandato que parece fundamentar esta tendencia de nuestra Administración, en la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales 2005/36 y la Directiva 2006/123 de liberalización de Servicios, es el que no parece representar obstáculo alguno para países socios de la UE, como Alemania, Italia, Austria, Francia, etc. en cuestiones tan sensibles para una adecuada protección de los representados, como la **colegiación obligatoria**, la necesidad de disponer de un **seguro de responsabilidad profesional** para los profesionales cualificados (eliminado este ya en su día del el texto de la Ley 24/2015) o la **participación de la profesión en el diseño y realización de las pruebas de acceso** a la misma.

Se trata pues de una **opción legislativa, que no de una obligación**. Y, a nuestro juicio, una opción equivocada, que acaba generando más inseguridad y riesgo para los diferentes operadores de nuestro tejido de Propiedad Industrial que, no olvidemos, está mayoritariamente compuesto por particulares y PIMES, sin criterios o medios de discernimiento ágiles para una materia tan especializada como esta.

En consecuencia, proponemos una redacción alternativa al redactado existente del Art. 175 del siguiente tenor:

“Artículo 175.1. Capacidad y representación.

1. *Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:*
 - a) *Los interesados con capacidad de obrar, que podrán actuar por medio de representante.*
 - b) *Los Agentes de la Propiedad Industrial.*
 - c) *Los representantes que no sean Agentes de la Propiedad Industrial que ejerzan de manera ocasional y nunca remunerada.*

También, creemos muy importante salvaguardar los intereses de los solicitantes y titulares con una capacidad de **control deontológico y disciplinaria** efectiva sobre aquellos que después de superar las pruebas de habilitación pretendan ejercer la labor de representación profesional, por lo que proponemos los siguientes añadidos al texto vigente del Artículo 176:

“176.6. Los Agentes de la Propiedad Industrial habrán de estar incorporados al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial como requisito indispensable para el ejercicio de su profesión.”

176.7. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial será una Corporación de derecho público constituido conforme a la Ley de Colegios Profesionales.

176.8. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial ejercerá la actividad disciplinaria sobre los Agentes de la Propiedad Industrial.

176.9. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial establecerá un código de conducta profesional de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

176.10. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial colaborará con la Oficina Española de Patentes y Marcas en la realización del examen de aptitud de los Agentes de la Propiedad Industrial.

II.- LEY 17/2001, DE MARCAS:

- Art. 18. Publicación de la solicitud.

El correo electrónico no debería sustituir la dirección postal, ya que podrían originarse situaciones de inseguridad y falta de comunicación. Al fin y al cabo disponer de una dirección de correo electrónico no es una obligación y sí, en cambio, lo es el domicilio tanto a nivel de persona física como jurídica.

El domicilio del solicitante es un requisito de control de mucha importancia, con consecuencias legales para el devenir del derecho a conceder. No parece justificado que ese control, en aras de la normativa de protección de datos, quede circunscrito a un ámbito interno, puesto que el deber de publicidad de todo registro público es precisamente el de ofrecer también seguridad a los terceros sobre la certeza, legitimidad y validez de los derechos que se inscriben.

A contrario, ese ánimo protector de la privacidad de datos puede todavía quedar incluso más soslayado por la facilidad que ofrecen los medios telemáticos de propiciar actuaciones fraudulentas de *spam* o publicidad comercial no deseada, que generan confusiones en los titulares y desvirtuaran la importancia de las actuaciones que se evacúen ante un Registro público, como lo es la OEPM.

Todo ello además supone una colisión con el Tratado de Singapur (TLT) de 2006, en el que no se relaciona la dirección electrónica como uno de los datos que pueden exigir las oficinas.

- Art. 19. Oposiciones y observaciones de terceros.

La formulación de este artículo creemos sería aconsejable rehacerla en sentido positivo, para dotarla de mayor claridad y de acuerdo con el resto del artículo. También sería oportuno aprovechar para armonizarlo con los plazos de uno y dos meses que contempla el Reglamento de Ejecución

“En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el procedimiento continuará con el representado. Los actos realizados por el representante no acreditado, con excepción de la presentación

de la solicitud de registro, se tendrán por no efectuados, si no son confirmados por el representado en los plazos anteriormente previstos. Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la última frase del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 56 de este Reglamento”.

- Art. 21.4. Suspensión de la oposición y examen de la oposición.

En particular, el punto 4, referido al plazo de aportación de las pruebas de uso resulta muy corto en la práctica, como ya ha demostrado de manera evidente el breve período de vigencia de este precepto. En el caso de titulares extranjeros con complejos procesos de recopilación de instrucciones, información o traducción de documentos este período sería muy aconsejable extenderlo a 3 meses y, por su parte, las alegaciones del solicitante se fijen también en 3 meses.

- Art. 55. Caducidad por falta de renovación.

Nos merece una valoración positiva la introducción de estas cautelas para evitar los perjuicios que una caducidad puede producir sobre los derechos de marcas que integran una masa concursal, en procedimientos que suelen dilatarse en el tiempo.

Sería aconsejable aprovechar esta enmienda para enlazarla con las implicaciones que pueda representar en relación con el Artículo 39 (uso de la marca), aclarando la inaplicación de este precepto, como causa justificativa del no uso, a la marca que ha quedado incurso en masa concursal, aunque sí renovada a posteriori.

También debería recogerse la posibilidad de que el juez autorice la interposición de la oposición en base a la marca en dicha situación, con el objetivo de evitar el perjuicio y menoscabo que podría suponer la inacción para para los intereses del concurso.

- Disposición Adicional 5ª. Plazos máximos de resolución.

Creemos que se habilita una extensión excesiva con la revisión de plazos que se propone, más teniendo en cuenta que los actuales ya contemplan períodos de tiempo máximos más que suficientes para que la oficina pueda completar sus procedimientos.

Se está fijando un plazo de 24 meses para resolver los futuros procedimientos de nulidad y caducidad que, en muchos casos, se equiparan a los que ofrece la jurisdicción contencioso-administrativa en el conocimiento de estos temas. De nuevo, estamos ante una justificación que encaja mal con el mandato comunitario de introducir procedimientos administrativos para este tipo de acciones, supuestamente más ágiles que los jurisdiccionales.

En particular, la celeridad en el examen y concesión de derechos que no hayan sufrido incidencias u oposiciones es un elemento competitivo clave en la capacidad de extensión de esas marcas a través del Sistema de Madrid, puesto que la certeza en la concesión dota de una seguridad al titular al proceder con la extensión de su protección.

Con respecto a los recursos de alzada, El punto J establece un plazo de 12 meses para resolver un Recurso de Alzada frente a una resolución desestimada por silencio negativo. Sería aconsejable aclarar si, en caso de que la OEPM no resuelva en los plazos señalados los procedimientos administrativos, el sentido del silencio administrativo será positivo a excepción del punto J.

- Título VI de la Ley, en lo que se refiere a los recursos o, mejor dicho, a la vía de recursos que caben contra las resoluciones de caducidad y/o nulidad adoptadas por la OEPM, cuando, a partir del mes de enero de 2023, sea la OEPM la que ostente la competencia para resolver las peticiones de caducidad y/o nulidad.

En este punto reiteramos nuestro argumentario, ya expuesto en el escrito previo, por la importancia que reviste esta materia en la consistencia de actividad de revisión jurisdiccional. Dada la naturaleza de las actuaciones que deberá resolver en estos casos, la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa para la resolución de los recursos quizás no sería la más adecuada.

No hay que olvidar que, a lo largo de muchos años, se ha tendido a la especialización de los órganos judiciales en muchas materias y, en concreto, en esta de los derechos de propiedad industrial. Para ello, se hicieron enormes esfuerzos desde nuestro poder legislativo, y también desde el poder judicial, para conseguir dicha especialización, con la creación de los Juzgados de lo Mercantil, con la asignación a secciones determinadas de las Audiencias Provinciales de la resolución de los recursos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil y, posteriormente, con la limitación de la competencia en estas materias a sólo determinados Juzgados de lo Mercantil dentro del territorio nacional.

De esta forma, se ha conseguido que, por ejemplo y sin ser exhaustivos, la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, la 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, la 9 de la Audiencia Provincial de Valencia, o la 8 de la Audiencia Provincial de Alicante se hayan convertido en órganos muy especializados y cuya calidad de sus resoluciones está fuera de toda duda. Y pensamos que desperdiciar ahora toda esta experiencia que tanto tiempo ha costado conseguir sería una pérdida enorme, tanto en cuanto a la jurisprudencia ya creada como en cuanto a la preservación de los derechos e intereses de los justiciables.

Todo ello, sin desmerecer en absoluto el trabajo que pudieran llevar a cabo en su momento las secciones de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad autónoma, pero cuya experiencia y preparación es muy diferente, en tanto en cuanto lo que aquí en definitiva se dirimirán serán cuestiones más civiles o mercantiles que propiamente de legalidad de la actuación del Organismo administrativo que haya resuelto la cuestión (en este caso, la OEPM).

Se propondría pues una modificación legal en tal sentido, para permitir que los recursos contra las resoluciones definitivas de la OEPM en los casos de caducidad o nulidad de marcas fuesen adscritos a la jurisdicción civil.

De esta manera, además, se seguiría la recomendación del Consejo General del Poder Judicial, que con motivo del informe que emitió el 27 de septiembre de 2018 con relación al anteproyecto de reforma de la Ley de septiembre de 2018 sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Marcas (que finalmente no se llevó a cabo por las vicisitudes políticas y parlamentarias de aquél tiempo y que finalmente derivó en la promulgación del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre) ya apuntaba la conveniencia de seguir esta vía.

Así, en la segunda página de dicho informe, se decía lo siguiente:

<<El informe señala que, al realizar la transposición de la Directiva, el prelegislador ha optado por “incorporar el esquema procedimental y competencial establecido por el legislador europeo”, una decisión eficaz para garantizar el cumplimiento de los principios de “efectividad y equivalencia”, pero que, al mismo tiempo, produce “un desdoblamiento del examen jurisdiccional” que puede generar inseguridad jurídica “dado el riesgo de establecer criterios jurisprudenciales divergentes y de dictar sentencias contradictorias e inconciliables”.

El CGPJ somete a la consideración del prelegislador la conveniencia de “unificar en un único orden el control jurisdiccional de las decisiones sobre la validez y la caducidad de las marcas”. Teniendo en cuenta la especialización de los órganos de la jurisdicción civil que tienen atribuida la competencia en materia de marcas, “lo adecuado”, señala el informe, “sería atribuir a los tribunales – colegiados- del orden civil con competencia en materia mercantil el conocimiento de la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM [Oficina Española de Patentes y Marcas] dictadas en el ejercicio de acciones directas de nulidad o de caducidad de las marcas”. De hecho, estos órganos ya conocen en segunda instancia las acciones de nulidad o de caducidad, además de las acciones de violación de la marca.

La adecuación de la legislación española a la Directiva requerirá en cualquier caso, tanto si se mantiene la competencia en ambos órdenes jurisdiccionales como si se opta por la solución que propone el informe del CGPJ, la modificación de la los arts. 74.1 i) y 87 ter 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial>>. (el resaltado es nuestro)*

Por todo ello, consideramos que sería adecuado en este momento, y antes del 14 de enero de 2023 (fecha de la entrada en vigor de las disposiciones relativas a la asunción por parte de la OEPM de los procedimientos de declaración de nulidad y caducidad de las marcas, de acuerdo con el contenido de la Disposición final Séptima del RDL 23/2018, de 21 de diciembre) emprender esta modificación legal que, como se dice en el propio informe del CGPJ al que nos estamos refiriendo, conllevaría también la modificación de determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

III.- LEY 20/2003, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL:

- Art. 21. Requisitos de la solicitud.

El mecanismo de la **incorporación por referencia** que prevé introducir esta disposición puede ser una fuente de inseguridad jurídica, en especial, porque se hace a partir de modalidades de protección con requisitos formales y sustantivos no homogeneizados con la de los diseños industriales.

Ello puede ocasionar no pocos quebraderos a los titulares que, dado el caso, pretendan hacer valer o oponer sus derechos de diseños y cuyo alcance tenga que ser definido por elementos incorporados por referencia a estas modalidades de protección.

- Art. 22. Solicitudes múltiples.

Con la finalidad de simplificar la limitación actual existente en el número de variante a 50, creemos que sería mucho más operativa una eliminación directa de dicho guarismo. Circunstancia que también eliminaría un cierto diferencial competitivo del procedimiento nacional con respecto al comunitario.

- Art. 33 bis. Protección del titular de un diseño registrado posterior en los procesos de violación de marcas o diseños.

Esta nos parece una de las modificaciones más conflictivas del régimen de diseños, que puede acabar dificultando la aplicación de la doctrina de la inmunidad registral y que, como anunciamos al inicio de este documento, puede verse sometido a matices importantes con la revisión de la Directiva de Diseños y el Reglamento del Diseño Comunitario.

En cualquier caso, el **derecho de intervención** es propio del derecho de marcas y su encaje forzado en de los diseños puede suponer cargas adicionales a los titulares en la defensa de sus derechos para una figura que es de mero depósito y, por tanto, mucho más expuesta a un contraste de validez post-concesión. Ello supondría equiparar los esfuerzos y prevenciones a seguir por el demandante en la preparación de un procedimiento de infracción, con una acumulación -si bien teórica- de una nulidad.

- Art. 44.4. Renovación.

El mecanismo de la renovación por **mera aportación de justificante de tasa** puede ocasionar no pocas confusiones en una figura en la que es habitual la concurrencia de variantes que no se van renovando de manera completa.

Agradeciendo su colaboración, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente,

En Madrid, a 19 de noviembre de 2021.

Joan Salvà



Secretario de COAPI