

Nueva ley de marcas: novedades y oportunidades

Por Sergi González, responsable del Departamento de Protección de Marca en Winterman

Artículo 4.1 de la Ley de Marcas 17/2001: "se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de otras".

Iniciamos el 2019 con cambios en la Ley de Marcas 17/2001, a grandes rasgos estas novedades vienen dadas, principalmente, por dos motivos: el primero, la obligación de adaptarnos a la normativa vigente en Europa y, el segundo, la necesidad de eliminar algunos criterios o conceptos poco aplicables u operativos en la práctica.

Una de las principales novedades de la nueva ley es la eliminación, en la propia **definición de marca**, del concepto "**representación gráfica**" que ha quedado substituido por "**todo signo de representación**". Hasta ahora, la identificación de falsificaciones de productos se ha basado en la identificación de logos o grafismos identificativos de una marca, con la nueva ley **cualquier holograma, objeto tridimensional, olor o sensaciones táctiles puede ser susceptible a ser considerado un elemento identificativo de una marca**. Con esta modificación se amplía la protección a las marcas y se limitan las opciones a las falsificaciones.

Otra novedad, es la eliminación del siempre complejo binomio "**marca notoria**" vs "**marca renombrada**". En términos generales, una marca notoria es aquella reconocida fácilmente por su público dentro del sector al que va dirigida, por el contrario, la marca reputada es aquella que es conocida por el público en general, sea cual sea el sector. La fina diferencia entre una y otra distinción, y lo interpretable de la norma, acarrea problemas de apreciación que ahora han quedado eliminados al unificar la definición con un único concepto; "**marca renombrada**".

La nueva definición no distingue entre sectores por lo que una marca renombrada recibirá toda la protección, sea del sector que sea. Este cambio, facilitará mucho el trabajo operativo, sobre todo en investigaciones online, ya no será necesario analizar los sectores al que pertenece una marca.



Asimismo, **la nueva normativa le da mayor relevancia a la “prueba de uso”** en aquellos casos en los que exista una oposición a la marca. Hasta la fecha, se disponía de 5 años para generar actividad comercial, con la entrada en vigor del nuevo reglamento la prueba de uso tendrá que acreditarse ante cualquiera que lo pida. Esta carga de prueba, pasa a ser competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), lo que supone una importante descarga de trabajo de los Juzgados y agilizará, en consecuencia, los procesos de caducidad o nulidad de una marca.

Esta novedad es más administrativa que operativa, ya que la “prueba de uso” es algo que desde el Departamento de Protección de Marca de Winterman llevamos tiempo acreditando en nuestras investigaciones.

Finalmente, la nueva ley **incrementa los recursos en la lucha contra la piratería ya que se permite la prohibición de la entrada en España de toda mercancía que sea una clara falsificación de la original**, siempre que la marca original solicite la prohibición de acceso. Dicha denegación no solo afecta a los productos que se encuentran en puertos y aeropuertos, sino también a aquellos que están en tránsito.

Desde Winterman se trabaja en la identificación de productos falsificados o de imitación, analizando no sólo los productos finales sino también las piezas que entran en el territorio para su posterior montaje en talleres clandestinos. Durante los últimos años las técnicas para introducir en el mercado los productos fraudulentos ha ido cambiando para intentar pasar desapercibidos en los controles aduaneros. En paralelo, realizamos un rastreo tanto en tienda física como tienda online con el objetivo de poder identificar productos falsos de las marcas de nuestros clientes y poder trabajar en la obtención de pruebas, dichas pruebas nos permiten conocer el origen de los productos e identificar las empresas que los operan.

Gracias a la obtención de pruebas la marca puede iniciar procesos legales y obtener la prohibición de acceso de dichas mercancías en territorio nacional.

SERVICIOS EN PROTECCIÓN DE MARCA DE WINTERMAN:

- Falsificación y "lookalikes"
- Mercado ilícito (distribución paralela)
- Uso ilícito de marca: nombres y logos
- Monitorización digital; identificación de imitaciones, falsificaciones y copias
- Identificación y posición de canales de venta
- Investigación en redes sociales
- Control de marcas
- Análisis técnico para fortalecer la protección de la marca en el mercado online