

**INTA Comments to Public Consultation on the
« Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de
Marcas, Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial »**

The International Trademark Association (INTA) appreciates the opportunity to contribute to the public consultation by the Spanish Intellectual Property Office (*Oficina Española de Patentes y Marcas* - OEPM) on the project to review the bills indicated above.

Below we provide comments on three aspects of the public consultation: (I) trademark issues; (II) design issues and (III) OEPM's practices. We hope you will find these comments helpful.

I- TRADEMARK ISSUES

INTA proposes that the following articles be considered for revision:

(1) Structure and steps of the opposition procedure

RELEVANT PROVISIONS:

Article 19 of the Trademark Law. Oppositions and third party observations.

(...)

- (2) *Opposition shall be filed with the Spanish Patent and Trademark Office in a reasoned and duly documented written statement, **in the form and within the period established by regulation**, and shall only be deemed to have been filed if the corresponding fee is paid within that period.*

Article 18 Implementing Regulations of the Law on Trademarks. Submission of evidence and documents.

1. *The notice of opposition may be accompanied by the documents and evidence as may be considered relevant.*
2. *If the opposition is based on an EU trade mark, the notice of opposition shall preferably be accompanied by evidence of the registration or application for that EU trade mark, such as a copy of the certificate of registration or of the filing of the application. Where the opposition is based on a well-known unregistered trade mark, as provided for in Article 6(2)(d) of Law 17/2001 of 7 December 2001, or on a well-known registered trade mark, as provided for in Article 8 of the said Law, the notice of opposition shall preferably be accompanied by evidence of well-known knowledge or reputation of such earlier trademarks. If the opposition is based on any of the earlier rights referred to in Articles 9 and 10 of the said Law, the notice of opposition shall be accompanied by appropriate evidence of the ownership and scope of protection of such earlier rights.*

- 3. The supporting documents referred to in the previous paragraphs, as well as any other document or supporting evidence, must be submitted with or after the notice of opposition, but always before the date on which the applicant has been notified of the opposition.***

INTA'S COMMENTS:

Spanish law does not provide for a cooling-off period (like the one in proceedings before the EUIPO, under Article 6 of the European Union Trademark Delegated Regulation (EU) 2018/625) or a clear deadline in which the opposition must be completed with the relevant arguments and evidence.

If a cooling-off period of two months were established in line with the cooling-off period in EUIPO proceedings, it would be much easier to reach negotiated settlements and thus to avoid unnecessary decisions of the Opposition Division. Once this cooling-off period expires without agreement, the opponent could be granted a period of one month to complete the opposition.

It is currently possible to request a suspension of the proceedings for a maximum period of six months according to Article 26 of the Trademark Act but the need of filing the request for suspension imposes an additional obligation on the parties.

The introduction of a cooling-off period of two months in the opposition procedure would encourage settlements and increase certainty regarding the time limits of the opposition procedure to the benefit of the parties.

(2) Opposition decisions

RELEVANT PROVISION:

Article 22 of the Trade Marks Act. Decision on the application.

- 1. On expiry of the period set for replying to the opposition, or, where appropriate, the periods provided for in Article 21(4), whether or not the interested parties have replied, the Spanish Patent and Trademark Office shall decide whether or not to grant or refuse registration of the mark, specifying **succinctly** the grounds on which the decision is based.*

INTA'S COMMENTS:

INTA suggests that the term “succinctly” be deleted and considers that decisions should be motivated on substantive grounds. Decisions should contain at least a clear conclusion on the comparison between the marks, the goods and/or services at issue, the relevant public, the distinctive character of the earlier mark(s) and the conclusion on the likelihood of confusion between the marks, in light of the previous factors.

(3) Proof of Use in Opposition, Invalidity and Revocation Proceedings

RELEVANT PROVISIONS:

Article 21 Trademark Law. Suspension of the application and examination of the opposition.

3. *At the request of the applicant, the owner of the earlier mark who has filed an opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the filing date or priority date of the later mark, the earlier mark has been put to genuine use as provided for in Article 39, or that there have been proper reasons for non-use, provided that on the said filing date or priority date of the later mark the earlier mark has been registered for at least five years as provided for in Article 39.*
4. ***In the case referred to in the preceding paragraph, and if the requirements laid down therein are met, the Spanish Patent and Trademark Office shall transmit the request to the opponent so that, within such period as may be laid down by regulation, he may submit the corresponding proof of use. The Office shall also transfer the proof submitted to the applicant so that, within the period specified in the regulations, he may submit observations to the corresponding proof of use.***

(...)

6. *Paragraphs 3, 4 and 5 of this Article shall also apply where the earlier trade mark is an EU trade mark. In such a case, the genuine use of an EU trade mark shall be determined in accordance with Article 18 of Regulation (EU) No 2017/1001.*

Article 21a of the Implementing Regulation. Proof of use

1. *The request for proof of use of an opposing trade mark, as provided for in Article 21(3) of Law 17/2001 of 7 December, shall only be admissible if it is made formally and expressly in a separate document and unconditionally, within the time limit provided for in Article 20(2) of this Regulation.*
2. *If a request for proof of use of an earlier trade mark that meets the requirements of Article 21(3) of Law 17/2001 of 7 December 2001 has been filed, the Spanish Patent and Trade Mark Office shall transmit this request to the opponent so that he may submit the corresponding proof of use **within a period of one month**. If within the aforementioned period the opposing party does not provide any evidence or if such evidence is insufficient or, where applicable, no justifying cause for non-use is shown, the opposition shall be rejected.*
3. *The proof of use of the mark shall contain indications as to the place, time, extent and nature of the use of the opposing mark in relation to the goods or services for which it is registered and on which the opposition is based.*
4. *Proof of use shall be limited to the submission of documents and evidence such as invoices, catalogues, price lists, advertisements, packaging, labels, photographs and relevant written statements. The provisions of Article 60(3) and (4) of this Regulation shall apply to proof of use.*

5. ***If the evidence submitted is not in Spanish, in accordance with Article 11(9) of Law 17/2001 of 7 December 2001, the opponent must at the same time submit a translation into Spanish of the relevant parts of that evidence.***
6. *The request for proof of use may be submitted at the same time as the observations in response to the suspension provided for in Article 21(1) of these Rules. These allegations may also be submitted together with the allegations in response to the usability test.*
7. *Once the proof of use has been received, the Spanish Patent and Trade Mark Office shall forward it to the applicant so that he may, within a period of one month, submit the arguments and observations he considers appropriate.*

Article 22 of the Trade Marks Act. Decision on the application.

1. *On expiry of the period set for replying to the opposition, or, where appropriate, the periods provided for in Article 21(4), whether or not the interested parties have replied, the Spanish Patent and Trademark Office shall decide whether or not to grant or refuse registration of the mark, specifying **succinctly** the grounds on which the decision is based.*

INTA'S COMMENTS:

Article 21bis of the Implementing Regulation provides that once the request for proof of use has been forwarded to the opponent, the latter will only have **one month** to produce it. Furthermore, according to paragraph 5 of the same Article, if the evidence has to be translated into Spanish, such translations must be submitted at the same time as the proofs of use. The time limit of one month is too short and insufficient to allow the opponent to gather the necessary evidence and, if necessary, to provide the translations. INTA recommends that the deadline be extended to two months, as provided by the EUIPO, or at least that the opponent be given the possibility of requesting an extension, which is not foreseen in the current law.

RELEVANT PROVISIONS:

Article 59 Trademark Law. Examination of the application for invalidity and revocation.

1. *On receipt of the application for invalidity or revocation, the Spanish Patent and Trademark Office shall transmit it to the owner of the contested mark so that, within the period laid down in the regulations, he may submit his arguments and evidence. In the course of the examination of the application for invalidity or revocation, the Office may request the parties, as often as it deems necessary, to reply to the arguments or evidence submitted by the other party within such period as may be laid down by regulation.*
2. ***At the request of the proprietor of the contested trade mark, the proprietor of the earlier trade mark who is a party to the invalidity proceedings shall furnish proof that, during the period of five years preceding the application for a declaration of invalidity, the earlier trade mark has been put to genuine use, as provided for in Article 39, for the goods or services in respect of which it is registered and on which the application for a declaration of invalidity is based, or that there were proper reasons for non-use, provided that the registration procedure for the earlier trade mark was completed***

at least five years before the date on which the application for a declaration of invalidity was filed.

3. **If, on the date of filing of the application or on the date of priority of the contested trade mark, the period of five years during which the earlier trade mark should have been put to genuine use within the meaning of Article 39 has expired, the proprietor of the earlier trade mark shall, in addition to the proof required under Article 39, furnish proof that the earlier trade mark has been put to genuine use, in addition to the proof required under paragraph 2 of this Article, shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of filing of the application or the date of priority of the contested trade mark, the earlier trade mark has been put to genuine use, or that there have been proper reasons for non-use.**
4. **In the case referred to in paragraph 2, and if the requirements laid down therein are met, the Spanish Patent and Trademark Office shall transmit the request to the owner of the earlier mark so that, within the period laid down by regulation, he may submit the corresponding proof of use in accordance with the provisions of paragraphs 2 and 3. The Office shall also transmit the proof submitted to the owner of the contested mark so that, within the period laid down by regulation, he may present his arguments.**

(...)
7. **Paragraphs 2 to 6 of this Article shall also apply when the earlier trade mark is an EU trade mark. In such a case, the genuine use of an EU trade mark shall be determined in accordance with Article 18 of Regulation (EU) No 2017/1001.**

Article 63 of the Implementing Regulation. Proof of use in applications for nullity or revocation.

1. *In the case of an application for revocation based on Articles 54(1)(a) and 57 of Law 17/2001 of 7 December 2001, the Office shall request the proprietor of the contested mark to furnish, within a period of two months, proof of genuine use of the mark or of the existence of proper reasons for non-use. If, within that period, the proprietor fails to furnish such proof or show that there are proper reasons for non-use or, where appropriate, the evidence or reasons adduced are manifestly insufficient or irrelevant, the contested trade mark shall be revoked. Article 21a(3), (4), (5) and (7) of this Regulation shall apply mutatis mutandis.*
2. *The request for proof of use pursuant to Article 59(2), (3) and (7) of Law 17/2001 of 7 December 2001 shall be admissible if the proprietor of the contested trade mark submits an unconditional request in a separate document within the time limit provided for in Article 61(1) of this Regulation. Where the proprietor of the contested trade mark has filed a request for proof of use of the earlier trade mark which complies with the requirements of Article 59 (2), (3) and (7) of Law 17/2001 of 7 December 2001, the Office shall request the applicant for a declaration of invalidity to provide the required evidence **within a period of one month**. If, within that period, the applicant for a declaration of invalidity fails to provide such evidence or to prove the existence of proper reasons for non-use or if the reasons given are manifestly insufficient or irrelevant, the Office shall reject the application*

for a declaration of invalidity in so far as it is based on that earlier trade mark. Article 21a(3), (4), (5) and (7) of this Regulation shall apply mutatis mutandis.

- 3. The request for proof of use may be accompanied by statements in response to the application for a declaration of invalidity. Such pleadings may also be filed together with the pleadings in response to the proof of use filed in response to the application for a declaration of invalidity.*

INTA'S COMMENTS:

In invalidity proceedings in which the owner of the contested mark requests proof of use, only one month is allowed to the applicant for filing the evidence requested. As noted above for opposition proceedings, the one-month deadline is too short and insufficient to allow the applicant to gather the necessary evidence and, if necessary, translations. INTA therefore recommends that this time limit be extended to two months and that extensions of deadline be possible. In this respect, we note that the possibility of requesting an extension of the time limit is not foreseen in the current law.

Other Trademark Substantive Issues:

(1) Suspension of the proceedings

Currently, Article 26 of the Trademark Law establishes, in point b), that the proceedings may be suspended only at the request of the applicant who has filed an application or counterclaim for cancellation against the opposing sign, until a final decision or judgment is handed down.

We recommend that the law specifically also allows the applicant to request, in the context of the opposition or cancellation proceedings, the suspension of such proceedings if the validity of the earlier right has been challenged through, for example, a cancellation action, even if such action had not been filed by the applicant.

II- DESIGN ISSUES

From the designs' perspective, INTA submits the following recommendations:

In view of the European Commission's intention to review EU design legislation, we strongly believe that the amendment of the Spanish design law should be addressed after the revision of the European Union (EU) legislation on design protection, i.e., Directive 98/71/EC (the Designs Directive) and Regulation (EC) 6/2002 on Community Designs (the Designs Regulation). The purpose of this approach is to ensure that all changes and improvements are in line with the reviewed EU design legislation. If this is not possible, our recommendation would be to follow very closely these EU discussions trying to align the new Spanish design regulations with the forthcoming changes and improvements at EU level. In this regard, this year, INTA, ECTA and MARQUES submitted [Joint Comments on the European Commission's roadmap to the Inception](#)

[Impact Assessment on the review of the Design Directive and Community Design Regulation](#), which INTA's Europe Office has shared with the OEPM.

Nevertheless, and considering the strong proximity between the existing EU design legal framework (Designs Regulation) and the Spanish Design Law, the joint comments of INTA, ECTA and MARQUES should also be taken into account for this public consultation. In this respect, main concerns and recommendations are summarized below:

(1) To modernize, clarify and strengthen design protection

- i. If the definition of "design" is addressed, we recommend that it is not changed but to include emerging forms of designs (among others, graphical user interfaces (GUIs), digital designs, animated designs, fonts, icons).
- ii. Key concepts such as "informed user", "overall impression", "freedom of the designer" and "individual character" should remain unchanged. Courts and IP offices shall continue to develop these concepts, providing guidance to users. In addition, clarification on the meaning of "complex product" would be advisable so that this concept is understood to referred primarily to complex machinery.
- iii. It should remain clear that the "product indication" does not affect the scope of protection of a design.
- iv. The infringing uses of a design should be clarified, considering the emerging technologies (like 3D printing).
- v. The intersection between design and copyright protection should be updated, especially after the recent Court of Justice relevant decisions (Flos v Semeraro (Case C-168/09, Flos SpA v Semeraro Casa e Famiglia SpA.) and more recently Cofemel (Case C-683/17, Cofemel v. G-Star) and Brompton (Case C-833/18, SI, Brompton Bicycle Ltd. v. Chedech / Get2Get). Cumulative protection of a design through design law and copyright law is and should be possible provided that the requirements are met in relation to each right. We believe that notions from copyright jurisprudence should not be introduced into design law. For instance, designs do not and should not need to reflect the personality of the designer.

(2) To improve accessibility and affordability of design protection

- i. Streamlining and simplifying filing procedures: as much as possible the filing procedure and electronic means for filings or assignments should be aligned with the rules of the Regulation and the practice of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Following the same criteria in terms of representation, disclaimers, deferment of publication, transfer records, and multiple applications, while eliminating the same Locarno class requirement and adopting the same product indications, will be highly appreciated by users, as this facilitates the global practice, understanding and international extension of design rights. Adopting the Common Practices resulting from the European Cooperation Projects would be appreciated by users.
- ii. For instance, allowing an unlimited design in a collective application, simplifying the requirements to transfer or assign a design right or aligning the fees structure -not the level- with the EUIPO policies, are some grounds for improvement.

(3) To ensure enhanced interoperability of design protection systems

We believe that harmonization is key to achieve an accessible and easily workable designs system. We fully support the European Commission's objective to enhance harmonization between national laws and between national laws and the Regulation, as stated in the roadmap to the Inception Impact Assessment. Therefore, harmonization of procedures is highly recommendable and this could be achieved, among other means, by aligning:

- i. Standards for representation of designs following CP6 'Convergence on graphic representations of Designs'.
- ii. Procedures for the invalidation of registrations, with an efficient and inexpensive administrative design invalidity system.
- iii. Presumptions of ownership and validity.

(4) Other

Special attention should also be paid to ensure efficient and effective harmonisation with the future EU Design legal framework (namely, Design Directive and CDR) regarding enforcement, international extension of rights (priority; World Intellectual Property (WIPO) Digital Access Service (DAS) codes; Hague System); and unregistered design protection.

III- OEPM'S PRACTICES

(1) OEPM's Decisions

We believe it is crucial that the OEPM's decisions are more detailed and accurately motivated. They should, at least, include the examiner's findings on: the comparison of the signs, the comparison of the goods, the distinctive character of the earlier right(s) and the distinctive character of the different elements of the compared marks, the likelihood of confusion. They also should refer to all the grounds for opposition claimed by the opponent separately.

Moreover, we recommend that similar applications, filed by the same party, always be examined by the same person, to avoid contradictory decisions.

(2) Examination on absolute grounds of refusal

We recommend that the examination as to the absolute grounds for refusal is carried out prior to the publication of the application.

(3) Copies of other party's observations and communications

We recommend that the opponent be provided with the copy of the applicant's observations in reply to the opposition, at least for information purposes. The same should apply to the appeals.

Moreover, we recommend that applicants be informed that an opposition has been filed against their application without delay and shortly after it has been filed, to allow for negotiations. The

implementation of the cooling-off period mirroring the EUIPO's practice, as suggested above, would be welcome.

(4) Withdrawals and restrictions of the applications

We recommend that the requests for withdrawal or restriction of the list of goods and services be processed by the OEPM without delay and, in any case, before the end of the opposition period. Such amendments or withdrawals are, in many cases, the result of negotiations held between the applicant and the possible opponent. If such requests are not handled by the OEPM in a timely manner, the opponents are very often obliged to file the opposition to preserve their rights only to later find out that the above-mentioned requests are considered acceptable.

The procedure concerning the withdrawal and restrictions of the list of goods and services in the application should also be simplified and the formal requirements explained more clearly, taking especially into consideration those applicants who are not represented. The requests sometimes take months to be resolved only because there is a clerical error on the part of the applicant (e.g. the copy of the ID has not been submitted).

(5) OEPM's website

We recommend that the OEPM's website includes a possibility of searching for earlier rights by the owner's name.

About INTA

The International Trademark Association (INTA) is a global association of brand owners and professionals dedicated to supporting trademarks and related intellectual property (IP) to foster consumer trust, economic growth, and innovation. Members include nearly 6,500 organizations, representing more than 34,350 individuals (trademark owners, professionals, and academics) from 185 countries, who benefit from the Association's global trademark resources, policy development, education and training, and international network.

Founded in 1878, INTA, a not-for-profit organization, is headquartered in New York City, with offices in Brussels, Santiago, Beijing, Singapore, and Washington, D.C., and a representative in New Delhi. For more information, visit inta.org.

For further information, please contact: H  l  ne Nicora, Representative Officer - Europe at hnicora@inta.org.

Comentarios de la INTA en relación con la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

La Asociación Internacional de Marcas (INTA) agradece la oportunidad de contribuir a la consulta pública realizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) sobre el anteproyecto de las arriba indicadas leyes.

A continuación, ofrecemos comentarios sobre tres aspectos de la consulta pública: (I) cuestiones relativas a marcas; (II) cuestiones relativas a diseños y (III) práctica de la OEPM. Esperamos que estos comentarios les resulten útiles.

CUESTIONES RELATIVAS A MARCAS

INTA aconseja que los siguientes artículos sean objeto de estudio para una posible revisión:

(1) Estructura y fases del procedimiento de oposición

NORMAS PERTINENTES:

Artículo 19 de la Ley de Marcas . Oposiciones y observaciones de terceros.

(...)

(2) *La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.*

Artículo 18 Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas. Presentación de pruebas y documentos.

1. *El escrito de oposición podrá ser acompañado de los documentos y pruebas que se consideren pertinentes.*
2. *Si la oposición se basa en una marca de la Unión, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o de la solicitud de dicha marca de la Unión, tales como una copia del certificado de registro o depósito de la solicitud. Cuando la oposición se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o en una marca registrada renombrada, conforme a lo previsto en el artículo 8 de dicha Ley, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de las pruebas que acrediten el conocimiento notorio o el renombre de dichas marcas anteriores. Si la oposición se basa en alguno de los derechos anteriores contemplados en los artículos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposición irá acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de tales derechos anteriores.*

3. **Los documentos acreditativos a que se refieren los apartados anteriores, así como cualquier otro documento o prueba justificativa, deberán presentarse con el escrito de oposición o con posterioridad al mismo, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposición al solicitante.**

COMENTARIOS DE LA INTA:

La ley española no prevé un periodo de reflexión (asimilable al cooling-off period en los procedimientos ante la EUIPO) tal y como establece el artículo 6 del Reglamento Delegado de la Marca de la Unión Europea (EU) 2018/625) ni un plazo cierto en el que el oponente pueda completar la oposición con las alegaciones y pruebas pertinentes.

Si se estableciera un periodo de reflexión de dos meses como se hace con el cooling-off period en los procedimientos ante la EUIPO, sería mucho más fácil negociar acuerdos amistosos evitando así resoluciones innecesarias de la División de oposición. Una vez expirado este periodo de reflexión sin acuerdo se podría conceder un plazo de un mes al oponente para completar la oposición.

Actualmente es posible solicitar una suspensión del procedimiento por un periodo máximo de seis meses de acuerdo con el Artículo 26 de la Ley de Marcas pero la necesidad de la solicitud de la suspensión impone una obligación adicional a las partes.

Si una reforma del procedimiento de oposición se produjera el sentido sugerido, es decir introduciendo un periodo de reflexión de dos meses, se fomentarían los acuerdos y existiría mucha más certidumbre en relación con los plazos del procedimiento de oposición en beneficio de las partes.

Además sería deseable que las alegaciones en respuesta a la oposición fueran transmitidas al oponente aunque sólo fuera a título de información, si no se desea prolongar más el procedimiento aunque lo deseable sería que éste último tuviera la posibilidad de formular observaciones en respuesta.

(2) Resolución de la oposición

NORMAS PERTINENTES:

Artículo 22 de la Ley de Marcas. Resolución de la solicitud.

1. *Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, o en su caso los plazos previstos en el artículo 21.4, hayan contestado o no los interesados, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca, especificando **sucintamente** los motivos en que se funda dicha resolución.*

COMENTARIOS DE LA INTA:

INTA sugiere que se elimine el término sucintamente y que las decisiones sean debidamente motivadas conteniendo al menos una conclusión sobre la comparación de las marcas, los productos y/o servicios en liza, el público relevante, el carácter distintivo de la marca o marcas

anteriores y la conclusión sobre riesgo de confusión entre las marcas en virtud de los anteriores factores.

(3) Prueba de uso en procedimientos de oposición, nulidad y caducidad

NORMAS PERTINENTES:

Artículo 21 Ley de Marcas. Suspensión de la solicitud y examen de la oposición.

3. *A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.*
4. ***En el supuesto contemplado en el apartado anterior, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al oponente para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso. La Oficina así mismo, dará traslado al solicitante de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.***

(...)

6. *Los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.*

Artículo 21 bis del Reglamento de Ejecución. Prueba de uso

1. *La petición de la prueba de uso de una marca oponente, conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, sólo será admisible si se efectúa formal y expresamente en documento separado y de modo incondicional, en el plazo previsto en el artículo 20.2 de este Reglamento.*
2. *En el caso de que se hubiera presentado una solicitud de prueba de uso de una marca anterior que cumpla los requisitos del artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de esta solicitud al oponente para que **en el plazo de un mes presente la correspondiente prueba de uso**. Si en el referido plazo el oponente no aportara prueba alguna o esta fuera insuficiente o, en su caso, no se acreditara causa justificativa para la falta de uso, se desestimará la oposición.*
3. *La prueba de uso de la marca contendrá indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición.*

4. *Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes. Será de aplicación a la prueba de uso lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 60 de este Reglamento.*
5. ***En el supuesto de que las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en idioma español, de conformidad con el artículo 11.9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre el oponente deberá presentar al mismo tiempo una traducción a dicha lengua de las partes relevantes de esas pruebas.***
6. *La petición de la prueba de uso podrá presentarse al mismo tiempo que las alegaciones de contestación al suspenso previsto en el artículo 21.1 de este Reglamento. Estas alegaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso.*
7. *Recibida la prueba de uso, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al solicitante para que en el plazo de un mes presente las alegaciones y observaciones que considere oportunas.*

COMENTARIOS DE LA INTA:

El artículo 21 de la Ley de Marcas reenvía al Reglamento de ejecución para la fijación de los plazos. El artículo 21 bis del Reglamento de ejecución establece que una vez se de traslado al oponente de la solicitud de prueba de uso, este último únicamente dispondrá del **plazo de un mes** para producirla. Además de acuerdo con el apartado 5 del mismo artículo, si las pruebas debieran de traducirse al español, dichas traducciones deberán presentarse a la vez que las pruebas de uso. El plazo de un mes es excesivamente corto e insuficiente para permitir que el oponente pueda reunir las pruebas necesarias y si fuera el caso las traducciones. Dicho plazo debería ser extendido al menos a dos meses, como previsto por la EUIPO, o debería preverse la posibilidad de solicitar una extensión de plazo, algo que tampoco está previsto en la ley vigente.

NORMAS PERTINENTES:

Artículo 59 Ley de Marcas. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad.

1. *Recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones y pruebas. En el curso del examen de la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.*
2. ***A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.***

3. **Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 39, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.**
 4. *En el supuesto contemplado en el apartado 2, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al titular de la marca anterior para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3. La Oficina así mismo dará traslado al titular de la marca impugnada de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.*
- (...)
7. *Los apartados 2 a 6 del presente artículo serán de aplicación también **cuando la marca anterior sea una marca de la Unión**. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001..*

Artículo 63 del Reglamento de ejecución. Prueba de uso en las solicitudes de nulidad o caducidad.

1. *Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en los artículos 54.1.a) y 57 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina instará al titular de la marca impugnada a aportar, en el plazo de dos meses, la prueba del uso efectivo de dicha marca o la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso. En el caso de que, en el plazo indicado, el titular no aporte dicha prueba o la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso o, en su caso, las pruebas o causas alegadas sean manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, se declarará la caducidad de la marca impugnada. El artículo 21 bis, apartados 3, 4, 5 y 7 del presente Reglamento se aplicarán mutatis mutandis.*
2. *La petición de la prueba de uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59, apartados 2, 3 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre se admitirá si el titular de la marca impugnada presenta una petición incondicional en un documento separado dentro del plazo previsto en el artículo 61, apartado 1 del presente Reglamento. En el caso de que el titular de la marca impugnada hubiera presentado una solicitud de prueba del uso de la marca anterior que cumpla los requisitos del artículo 59, apartados 2, 3 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre la Oficina requerirá al solicitante de la nulidad para que aporte las pruebas exigidas en el **plazo de un mes**. En el caso de que, en el plazo indicado, el solicitante de la nulidad no facilite dichas pruebas o acredite la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso o los motivos alegados fueran manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, la Oficina denegará la solicitud de declaración de*

nulidad en la medida en que se base en dicha marca anterior. El artículo 21 bis, apartados 3, 4, 5 y 7 del presente Reglamento se aplicarán mutatis mutandis.

- 3. La petición de la prueba de uso podrá ir acompañada de las alegaciones de contestación a la solicitud de nulidad formulada. Dichas alegaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso presentada.*

COMENTARIOS DE LA INTA:

Al igual que ocurre con el procedimiento de oposición, en los procedimientos de nulidad en los que el titular de la marca impugnada solicita prueba de uso, sólo se concede un plazo de un mes para presentarla. Como apuntado anteriormente para el procedimiento de oposición, el plazo de un mes es excesivamente corto e insuficiente para permitir que el oponente pueda reunir las pruebas necesarias y si fuera el caso las traducciones. Dicho plazo debería ser extendido al menos a dos meses o debería preverse la posibilidad de solicitar una extensión de plazo, algo que tampoco está previsto en la ley vigente.

Otras cuestiones relativas al derecho sustantivo de marcas:

(1) Suspension of the proceedings

Actualmente, el artículo 26 de la Ley de Marcas establece, en su letra b), que el procedimiento sólo podrá suspenderse a instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una solicitud o una demanda reconvenional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga una resolución o sentencia firme.

Recomendamos que la ley permita específicamente al solicitante pedir, en el marco de un procedimiento de oposición o de cancelación, la suspensión de dicho procedimiento si la validez del derecho anterior ha sido impugnada a través de, por ejemplo, una acción de cancelación, aunque dicha acción no haya sido presentada por el solicitante.

IV- CUESTIONES RELATIVAS A LA NORMATIVA SOBRE DISEÑO

Desde la perspectiva del diseño, INTA presenta las siguientes recomendaciones:

En vista de la intención de la Comisión Europea de revisar la legislación de la UE en materia de diseños, creemos firmemente que la modificación de la Ley Española de Diseños debería abordarse después de la revisión de la legislación de la Unión Europea (UE) sobre protección del diseño (Directiva 98/71/EC -Directiva de Diseño- y el Reglamento (CE) 6/2002 sobre diseño comunitario -el Reglamento de Diseño-). El objetivo de este planteamiento es garantizar que todos los cambios y mejoras estén en consonancia con el nuevo paquete legislativo europeo sobre diseños. Si esto no es posible, nuestra recomendación sería seguir muy de cerca las discusiones de la UE sobre esta materia, para tratar de ajustar la nueva normativa de diseño española a los próximos cambios y mejoras a nivel europeo. En este sentido, este año, INTA, ECTA y MARQUES presentaron unos Comentarios Conjuntos sobre la hoja de ruta de la Comisión Europea para la Evaluación de Impacto Inicial sobre la revisión de la Directiva de

Diseño y el Reglamento de Diseño Comunitario [aquí](#) , que la Oficina de Europa de INTA ha compartido con la OEPM.

No obstante, y teniendo en cuenta la proximidad entre el marco legal de diseño existente en la UE (Reglamento de Diseño) y la Ley de Diseño española, los Comentarios Conjuntos de INTA, ECTA y MARQUES también deben ser tenidos en cuenta para esta Consulta Pública. En este sentido, a continuación se resumen nuestras principales recomendaciones:

(1) Modernizar, aclarar y reforzar la protección de los dibujos y modelos

- i. Si se aborda la definición de "diseño", recomendamos que únicamente se haga para garantizar que incluye los diseños emergentes (entre otras, las interfaces gráficas de usuario GUIs, los diseños digitales, los diseños animados, las fuentes o los iconos, entre otros).
- ii. Los conceptos clave como "usuario informado", "impresión general", "grado de libertad del autor" y "carácter individual" deben permanecer inalterados. Los Tribunales y las Oficinas de registro deberán seguir desarrollando estos conceptos ofreciendo certidumbre a los usuarios. No obstante, sería aconsejable aclarar el significado de "producto complejo" en el sentido de que se refiere esencialmente a maquinaria compleja.
- iii. Debería quedar claro que la "indicación del producto" de la Clasificación de Locarno no afecta al alcance de la protección de un dibujo o modelo.
- iv. Aclarar los usos infractores de un diseño, teniendo en cuenta las tecnologías emergentes (como la impresión 3D).
- v. Actualizar la intersección entre la protección de los diseños y los derechos de autor, especialmente tras las recientes decisiones del Tribunal de Justicia (Flos contra Semeraro (Asunto C-168/09, Flos SpA contra Semeraro Casa e Famiglia SpA.) y más recientemente Cofemel (Asunto C-683/17, Cofemel contra G-Star) y Brompton (Asunto C 833/18, SI, Brompton Bicycle Ltd. contra Chedech / Get2Get). La protección acumulativa de un diseño a través de la ley de diseños y la ley de derechos de autor debe ser posible siempre que se cumplan los requisitos en relación con cada derecho. Creemos que las nociones de la jurisprudencia sobre derechos de autor no deberían introducirse en la legislación sobre diseños. Por ejemplo, los diseños no tienen por qué reflejar la personalidad del diseñador.

(2) Mejorar la accesibilidad a la protección del diseño

- i. Optimizar y simplificar los procedimientos de registrales: en la medida de lo posible, el procedimiento de presentación y los medios electrónicos para las presentaciones o cesiones deben adecuarse a las normas del Reglamento de Diseño y a la práctica de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO). Por ejemplo, es muy recomendable seguir los mismos criterios en cuanto a la representación, las renunciaciones, el aplazamiento de la publicación, las inscripciones de cesión y las solicitudes múltiples, al tiempo que eliminar la exigencia de pertenencia a la misma clase de Locarno y la adopción de las mismas indicaciones de producto. Esto será especialmente apreciado por el usuario, ya que facilita la práctica global, la comprensión y la extensión internacional de los derechos

sobre los diseños. La adopción de las Prácticas Comunes derivadas de los proyectos europeos de cooperación sería igualmente apreciado por los usuarios.

- ii. Por ejemplo, permitir un número ilimitado de diseños en una solicitud colectiva, simplificar los requisitos para transferir y ceder un derecho de diseño, o ajustar el sistema o estructura de tasas – que no el nivel- con las políticas de la EUIPO, son algunos motivos de mejora.

(3) Garantizar una mayor interoperabilidad de los sistemas de protección de dibujos y modelos

Creemos que la armonización es clave para conseguir un sistema de dibujos y modelos accesible y sencillo. Apoyamos plenamente el objetivo de la Comisión Europea de mejorar la armonización entre las legislaciones nacionales, y entre éstas y el Reglamento, como se recoge en la evaluación del estudio de impacto. Por lo tanto, la armonización de los procedimientos es muy recomendable y esto podría lograrse, entre otros medios, adecuando o armonizando los siguientes aspectos:

- i. las normas de representación de los dibujos y modelos siguiendo la CP6 "Convergencia sobre representaciones gráficas de los dibujos y modelos".
- ii. los procedimientos de nulidad de los registros, con un sistema de nulidad administrativa para los dibujos y modelos, eficiente y barato.
- iii. presunciones de titularidad y validez

(4) Otros

También debería prestarse especial atención a garantizar la eficiente y efectiva armonización con el futuro marco jurídico de la UE en materia de dibujos y modelos (en concreto, la Directiva sobre dibujos y modelos y el RDC) en lo que respecta a la ejecución, la extensión internacional de los derechos (prioridad; los Códigos DAS de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); el Sistema de La Haya); y la protección de los dibujos y modelos no registrados.

V- La práctica de la OEPM

(1) Decisiones de la OEPM

Creemos que es crucial que las decisiones de la OEPM sean más detalladas y estén motivadas con precisión. Deberían, al menos, incluir las conclusiones del examinador sobre: la comparación de los signos, la comparación de los productos, el carácter distintivo del derecho o derechos anteriores y el carácter distintivo de los diferentes elementos de las marcas comparadas, el riesgo de confusión. También deben referirse a todos los motivos de oposición alegados por el oponente por separado.

Además, se recomienda que las solicitudes similares, presentadas por la misma parte, sean siempre examinadas por la misma persona, con el fin de evitar decisiones contradictorias.

(2) Examen de los motivos de denegación absolutos

Recomendamos que el examen de los motivos de denegación absolutos se realice antes de la publicación de la solicitud.

(3) Copias de las observaciones y comunicaciones de la otra parte

Recomendamos que se facilite al oponente la copia de las observaciones del solicitante en respuesta a la oposición, al menos a efectos informativos. Lo mismo debería aplicarse a los recursos.

Además, recomendamos que se informe a los solicitantes de que se ha presentado una oposición contra su solicitud sin demora y poco después de su presentación, para permitir las negociaciones. La aplicación de un período de reflexión, que reflejaría la práctica de la EUIPO, como se ha sugerido anteriormente, sería bienvenida.

(4) Retiradas y restricciones de las solicitudes

Recomendamos que las solicitudes de retirada o restricción de la lista de productos y servicios sean tramitadas por la OEPM sin demora y, en cualquier caso, antes de que finalice el periodo de oposición. Estas modificaciones o retiradas son, en muchos casos, el resultado de las negociaciones mantenidas entre el solicitante y el posible oponente. Si la OEPM no tramita estas solicitudes en el momento oportuno, los oponentes se ven muy a menudo obligados a presentar la oposición para preservar sus derechos, sólo para descubrir más tarde que las mencionadas solicitudes se consideran aceptables.

También debería simplificarse el procedimiento relativo a la retirada y las restricciones de la lista de productos y servicios de la solicitud y explicarse más claramente los requisitos formales, teniendo especialmente en cuenta a los solicitantes que no están representados. En ocasiones, las solicitudes tardan meses en resolverse sólo porque hay un error administrativo por parte del solicitante (por ejemplo, no se ha presentado la copia del DNI).

(5) Página web de la OEPM

Recomendamos que la página web de la Oficina incluya la posibilidad de buscar los derechos anteriores por el nombre del titular.

Acerca de la INTA

La Asociación Internacional de Marcas (INTA) es una asociación mundial de propietarios de marcas y profesionales dedicados a apoyar las marcas y los derechos de la propiedad intelectual (PI) relacionados para fomentar la confianza del consumidor, el crecimiento económico y la innovación. Entre sus miembros se encuentran casi 6.500 organizaciones, que representan a más de 34.350 personas (propietarios de marcas, profesionales y académicos) de 185 países, que se benefician de los recursos globales de la Asociación en materia de marcas, el desarrollo de políticas, la educación y la formación, y de la red internacional.

Fundada en 1878, INTA es una organización sin ánimo de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, con oficinas en Bruselas, Santiago, Pekín, Singapur y Washington, D.C., y un representante en Nueva Delhi. Para más información, visite inta.org.

Para más información, póngase en contacto con H  l  ne Nicora, Oficial de Representaci  n - Europa, en hnicora@inta.org o Carolina Oliveira, Oficial de Pol  ticas - Europa, en coliveira@inta.org.