



BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

III LEGISLATURA

Serie A:
PROYECTOS DE LEY

11 de febrero de 1988

Núm. 56-6

ENMIENDAS

121/000057 Marcas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Marcas (121/000057).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1988.—P. D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Luis María Cazorla Prieto**.

La Agrupación Parlamentaria del Partido Liberal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110.3 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de Marcas, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes» el 6 de noviembre de 1987 (Serie A, número 56.1).

Madrid, 14 de enero de 1988.—El Portavoz.

ENMIENDA NUM. 1

PRIMER FIRMANTE:

Agrupación de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 12

De modificación de su apartado 1.a).

Redacción que se propone:

«a) las marcas genéricas, es decir, las que no poseen la aptitud distintiva a que se refiere el artículo 1.º»

JUSTIFICACION

Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 2

PRIMER FIRMANTE:

Agrupación de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 16

De modificación del párrafo segundo del número 2.
Redacción que se propone:

«Asimismo, las solicitudes podrán ser depositadas en los Gobiernos Civiles, Oficinas de Correos y Representaciones Diplomáticas y Consulares españolas, en los términos y con los efectos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.»

JUSTIFICACION

Evitar indebidas derogaciones del régimen general.

ENMIENDA NUM. 3

PRIMER FIRMANTE:

Agrupación de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 28, párrafo tercero

De modificación.

Texto que se propone:

«3. En el supuesto de que se presenten oposiciones o exista algún reparo puesto de oficio por el Registro, se decretará la suspensión del expediente, publicándose en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y notificándose personalmente al solicitante las menciones y reparos, para que éste pueda, en el plazo de un mes contado desde la notificación, presentar sus alegaciones.»

JUSTIFICACION

Mayor garantía del interesado y mantenimiento de la regla general del artículo 78 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ENMIENDA NUM. 4

PRIMER FIRMANTE:

Agrupación de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 30, número primero

De adición al mismo de la expresión:

«... y notificada personalmente al solicitante y a quienes hubieran formulado oposición a la concesión.»

JUSTIFICACION

Como enmienda al artículo 28.

ENMIENDA NUM. 5

PRIMER FIRMANTE:

Agrupación de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 62, apartado segundo

De supresión.

JUSTIFICACION

Se trata de una sanción desproporcionada y que perjudica, precisamente a quien ha obtenido a su favor una resolución judicial.

ENMIENDA NUM. 6

PRIMER FIRMANTE:

Agrupación de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

De adición de un artículo 62 bis

Texto que se propone:

«Cuando por sentencia firme se declare que el titular de una marca colectiva constituida por denominaciones o signos geográficos se ha negado arbitrariamente a autorizar el ingreso en la Asociación de una persona que reúna los requisitos establecidos en el reglamento de la misma, vendrá obligado aquel titular a la publicación a su costa de la sentencia, y a indemnizar al perjudicado de cuantos daños y perjuicios se le hayan ocasionado y de la ganancia dejada de percibir.»

JUSTIFICACION

Dar efectividad práctica a la resolución judicial.

ENMIENDA NUM. 7

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PL
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 67, número tercero

De supresión.

JUSTIFICACION

Desproporción de la sanción y perjuicio para el principio favorecido por una resolución judicial firme.

Modesto Fraile Poujade, Portavoz de la Agrupación de Diputados del PDP, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Marcas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 1988.—El Portavoz, **Modesto Fraile Poujade**.

ENMIENDA NUM. 8

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 56

De adición.

Texto propuesto:

«3. En el caso de que una marca cuyo registro hubiere sido declarado caducado, cualquiera que fuere la cau-

sa, incluya en su diseño elementos que estén integrados en otras cuyo registro estuviera en vigor, los efectos de la caducidad no podrán extenderse a tales elementos incluidos en el otro registro ni afectar a éste de ninguna otra manera.»

JUSTIFICACION

El artículo 162 del Estatuto sobre Propiedad Industrial vigente dispone que «cuando las marcas caducadas contuvieren elementos que figuraran también en otras marcas en vigor del mismo concesionario, no podrá considerarse a dichos elementos como de dominio público».

La sustitución del Estatuto citado por una nueva ley y la eliminación en el texto de ésta de un precepto de contenido igual o similar al transcrito podría crear la duda al futuro intérprete sobre si, producida la caducidad de un registro de marca, el propietario de dicho registro habría perdido los derechos de exclusividad inherentes a todos y cada uno de los elementos incorporados al diseño de la marca afectada, aunque se incluyeran en otra objeto de un registro separado y en vigor.

Como es evidente que esta consecuencia no puede en modo alguno ser querida y como en todo caso deben preservarse los derechos sobre registros en vigor —que pueden coincidir con otros caducados en algunos elementos, entre otras razones por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del propio proyecto—, es innegable la conveniencia de introducir un precepto como el que en la enmienda se propugna, cuyo texto tiene, por lo demás, la ventaja de ser más claro que el del Estatuto antes transcrito y respeta, por otra parte, la circunstancia de que, en puridad de doctrina, una marca no puede en ningún caso pasar al dominio público porque se trata de conceptos antitéticos desde el momento en que el aprovechamiento del signo en que aquélla consista por la generalidad del público supone la desnaturalización de la función primigenia de la marca, que es la función diferenciadora o distintiva.

ENMIENDA NUM. 9

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria Cuarta

De supresión, condicionada a la aceptación de la enmienda de modificación al párrafo 3 del artículo 52 y de adición de un párrafo 4 a dicho artículo.

Texto propuesto:

«La Disposición Transitoria Cuarta quedaría suprimida en el supuesto de aceptarse la enmienda al artículo 52.»

JUSTIFICACION

No tendría sentido, en caso de aceptarse la enmienda que propone el establecimiento de la posibilidad de rehabilitación de los registros caducados por alguna de las causas recogidas en el artículo 52 del proyecto, limitar, de la forma que se hace en la Disposición Transitoria Cuarta del proyecto, el derecho a obtener la rehabilitación por un período de tiempo determinado a contar de la entrada en vigor de la Ley.

De aceptarse la enmienda propuesta al artículo 52, la rehabilitación sería un derecho automático, del que dispondría todo titular de un registro de marca caducado por falta de renovación o de pago de una tasa quinquenal.

La supresión de la Disposición Transitoria Cuarta derivaría entonces de la congruencia con el nuevo texto que tendría el artículo 52.

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a las Agrupaciones de Independientes de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso, presenta las siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Marcas, publicado en el «B. O. C. G.», Serie A, número 56, de 6 de noviembre de 1987.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 1988.—Luis Mardones Sevilla.

ENMIENDA NUM. 10

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 1

Al Preámbulo, tercer párrafo, cuarta línea

De modificación.

Donde dice: «... tener que convivir...», deberá decir: «... tener que coexistir...».

JUSTIFICACION

Adecuación a la correcta propiedad gramatical.

ENMIENDA NUM. 11

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 2

Al Preámbulo, quinto párrafo, quinta línea

De modificación.

Donde dice: «... que en un futuro convivirán en nuestro país con el sistema de marcas nacionales. Previendo esta situación, la Ley se alinea con los principios mencionados», deberá decir: «... que en un futuro serán de aplicación en nuestro país con el sistema de marcas nacionales. Previendo esta situación la Ley se adapta a los principios mencionados».

JUSTIFICACION

Mejor redacción gramatical.

ENMIENDA NUM. 12

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 3

Al Preámbulo, sexto párrafo

De adición.

Se propone añadir al final del párrafo lo siguiente: «... en esta materia».

JUSTIFICACION

Adecuación, con referencia explícita, a la materia específica que viene a regular esta Ley, pues referirse genéricamente a la «competencia desleal», resulta ambiguo.

ENMIENDA NUM. 13

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 4

Al Preámbulo, octavo párrafo

De supresión.

Se propone la supresión de la frase: «el tema del uso de la marca se vincula con el de la renovación».

Por lo que el texto quedaría redactado del siguiente tenor: «Por otra parte, en la solicitud de renovación se exigirá...».

JUSTIFICACION

Innecesario, en correcta sintaxis gramatical, así como utilizar para el uso el concepto inadecuado de «tema».

ENMIENDA NUM. 14

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 5

Al artículo 1.º

De sustitución.

Se propone sustituir la palabra «idénticos» por «similares».

JUSTIFICACION

Adecuación a la semántica gramatical correcta, tal como significa el Diccionario de la Real Academia Española.

ENMIENDA NUM. 15

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 6

Al artículo 2.º, c)

Añadir, después de «combinaciones», la siguiente frase: «así como los acrósticos».

JUSTIFICACION

Cada vez es más frecuente, en la propaganda o identificación comercial de marcas, el uso del acróstico, es decir, el nuevo vocablo formado por las letras iniciales de diversas palabras (V. g., SEAT, FIAT, BMW, ICONA, ADENA, FORPPA).

ENMIENDA NUM. 16

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 7

Al artículo 3.º, punto 2

De sustitución.

Donde dice: «... notoriamente conocida en España por los sectores interesados...», deberá decir: «notoriamente conocida en la totalidad o parte del territorio español por los sectores interesados...».

JUSTIFICACION

Mejor adecuación al ámbito real de lo que se quiere decir.

ENMIENDA NUM. 17

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 8

Al artículo 3.º, punto 4 (nuevo)

De adición.

De un nuevo punto cuatro del siguiente tenor:

«4. En el Registro de Marcas que se lleva en el Registro de la Propiedad Industrial se inscribirán, en la forma en que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de marca como las marcas ya concedidas.»

JUSTIFICACION

Para las mejores garantías complementarias y legales en el reconocimiento que ampare oficialmente la adquisición del derecho sobre la marca, es conveniente esta inscripción que proponemos en el Registro de la Propiedad Industrial.

ENMIENDA NUM. 18

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 9

Al artículo 5.º

De adición.

Añadir al final del artículo la siguiente frase:

«... y se mantenga en vigor la marca, según lo previsto en el artículo 6.º»

JUSTIFICACION

Para fundamentar el reconocimiento administrativo de la duración de la marca no solamente en los requisitos del artículo 7, sino también en los del artículo 6, pues parece deducirse de la lectura de este último, por implícito, que si no se abonan las tasas, no se podrá mantener en vigor la marca y, por tanto, deberá entenderse que decae su duración protegida administrativamente.

ENMIENDA NUM. 19

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 10

Al artículo 6.º, punto 3

De modificación.

Se propone el 10 y 20 por ciento, en lugar del 25 y el 50 por ciento.

JUSTIFICACION

Parecen excesivos estos recargos, que salen de la norma habitual de recargos en las usuales vías de apremio o de cobro ejecutivo que viene practicando la Administración Pública con los morosos.

ENMIENDA NUM. 20

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 11

Al artículo 13, punto 2, líneas 3 y 4

De sustitución.

Sustituir la palabra «idénticos» por «iguales».

JUSTIFICACION	ENMIENDA NUM. 23
Semántica gramatical.	PRIMER FIRMANTE: Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).
ENMIENDA NUM. 21	ENMIENDA NUM. 14
PRIMER FIRMANTE: Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).	Al artículo 18, puntos 1 y 2, apartados c) y d) De supresión.
ENMIENDA NUM. 12	JUSTIFICACION
Al artículo 16 De supresión.	La redacción técnica del proyecto de Ley es tan deficiente, que se está reiterando lo dicho en el artículo 17.1, a), con el artículo 18.1. Lo que proponemos suprimir debe ir al Reglamento futuro.
JUSTIFICACION	ENMIENDA NUM. 24
Resulta improcedente elevar a rango de Ley un artículo de contenido tan reglamentarista como éste, minucioso, detallista. La vigente Ley de Procedimiento Administrativo es la que ampara estos trámites y requisitos; por tanto, el contenido del artículo 16 debe ir al futuro Reglamento que desarrolle esta Ley.	PRIMER FIRMANTE: Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).
ENMIENDA NUM. 22	ENMIENDA NUM. 15
PRIMER FIRMANTE: Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).	Al artículo 19 De supresión.
ENMIENDA NUM. 13	JUSTIFICACION
Al artículo 17, punto 1 De supresión del punto 1 en todos sus apartados a), b), c) y d).	Debe ir al Reglamento, no es propio de la Ley en buena técnica legislativa.
JUSTIFICACION	
Por las mismas razones que la anterior enmienda al artículo 16, pues se trata de puros trámites administrativos.	

ENMIENDA NUM. 25**PRIMER FIRMANTE:****Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).****ENMIENDA NUM. 16**

Al artículo 25

De supresión.

JUSTIFICACION

Pasará su contenido al Reglamento que desarrolle esta Ley. Su contenido es puro procedimiento administrativo interno del Registro de la Propiedad Industrial.

ENMIENDA NUM. 26**PRIMER FIRMANTE:****Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).****ENMIENDA NUM. 17**

Al artículo 26

De supresión.

JUSTIFICACION

Por la misma que la enmienda anterior al artículo 25.

ENMIENDA NUM. 27**PRIMER FIRMANTE:****Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).****ENMIENDA NUM. 18**

Al artículo 27, punto 2

De supresión.

Se propone suprimir la frase final: «... y estará sometida al pago de la tasa correspondiente».

JUSTIFICACION

Exigir una tasa a quien por considerarse perjudicado se oponga al registro parece excesivo. Sirva de ejemplo la supresión de las tasas judiciales en la Administración de Justicia.

ENMIENDA NUM. 28**PRIMER FIRMANTE:****Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).****ENMIENDA NUM. 19**

Al artículo 28

De supresión.

JUSTIFICACION

Pasar su contenido al futuro Reglamento, por razones reiteradas en anteriores enmiendas.

ENMIENDA NUM. 29**PRIMER FIRMANTE:****Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).****ENMIENDA NUM. 20**

Al artículo 29

De supresión.

JUSTIFICACION

Idénticas razones a la anterior. Debe ir al Reglamento.

ENMIENDA NUM. 30**PRIMER FIRMANTE:****Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).****ENMIENDA NUM. 21**

Al artículo 30, punto 3

De modificación.

Se propone el 10 y el 20 por ciento en lugar del 25 y el 50 por ciento.

JUSTIFICACION

Parece excesivo el recargo, que se aparta manifiestamente, por incremento, de los recargos en vías de apremio por morosidad o retrasos en otras exigencias administrativas, de la Hacienda pública, municipal, etcétera.

ENMIENDA NUM. 31**PRIMER FIRMANTE:****Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).****ENMIENDA NUM. 22**

Al artículo 32, punto 1

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«1. El titular de la marca registrada podrá oponerse, en los términos establecidos en el artículo 36 de la presente Ley, a que terceros utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores.»

JUSTIFICACION

En el ámbito legal no es una persona física o jurídica como titular quien puede prohibir, sino que su derecho y

capacidad será oponerse. La facultad o competencia de prohibir es potestad reservada a la Administración, quien dispone que los instrumentos pertinentes para ello.

Con nuestra referencia al artículo 36 (por presunta lesión de derechos) se garantiza el ejercicio de los derechos a efectos civiles y penales del legítimo titular de la marca registrada, que así tendrá sustento legal para oponerse (no para prohibir) iniciando las correspondientes acciones civiles o penales.

En cuanto al cambio de la palabra final del párrafo, es preferible por razones obvias, consignar la palabra «error» a la de «confusión», concepto éste más difuso y subjetivo.

ENMIENDA NUM. 32**PRIMER FIRMANTE:****Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).****ENMIENDA NUM. 23**

Al artículo 32, punto 2

De modificación.

Donde dice: «... los apartados anteriores...», debe decir «... el apartado anterior...».

JUSTIFICACION

Debe tratarse de un error en el texto definitivo del proyecto, dado que sólo hay un apartado anterior. Por otra parte advertimos que la expresión «podrá prohibirse» de este punto 2, debería estar explicitada de la referencia a la autoridad administrativa que ejercerá tal facultad, pues con el texto presente no se sabe «quién podrá», que queda indefinido.

ENMIENDA NUM. 33**PRIMER FIRMANTE:****Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).****ENMIENDA NUM. 24**

Al artículo 33, punto 1

De adición.

Añadir, en la primera línea, después de «... conferido por...», la expresión «... el registro legal de» la marca.

JUSTIFICACION

La marca por sí no confiere ni puede conferir legalmente un derecho; lo será por su efecto administrativo legalizador refrendado en el Registro.

ENMIENDA NUM. 34

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 25

Al artículo 44, punto 2, y al artículo 45, puntos 3 y 4

De supresión de estos puntos y recogerlos en un artículo 43 bis (nuevo) del siguiente tenor:

«Artículo 43 bis (nuevo)

Requisitos de cesiones y licencias y sus efectos.

1. En una misma instancia se podrá solicitar la cesión o licencia de varias marcas sin limitación de número, abonando por cada registro afectado la tasa correspondiente.

2. La cesión o licencia de la marca principal llevará consigo la de sus marcas derivadas, las cuales por sí solas no podrán ser objeto de cesión o licencia.

3. Para que la cesión o licencia de la marca surta efecto frente a terceros deberá presentarse por escrito e inscribirse en el Registro de Marcas.»

JUSTIFICACION

Mejor adecuación a la técnica legislativa.

Se advierte que el epígrafe del artículo 44 (efectos frente a terceros) debe suprimirse, y es aconsejable que el apartado 1 del artículo 44, pase como artículo singularizado al Título I, como artículo 10 bis, pues se trata de una disposición obligatoria general más propia de estar recogida en el Título I, y no en el Título IV, Capítulo Tercero, donde su ubicación es inapropiada en técnica jurídica.

ENMIENDA NUM. 35

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 26

Al artículo 46

De supresión.

JUSTIFICACION

Debe ir al futuro Reglamento, pues se trata de pura normativa procedimental administrativa.

ENMIENDA NUM. 36

PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 27

Al artículo 54, primer párrafo, línea primera

De sustitución.

Después de «cancelado», sustituir la palabra «cuando» por «en los casos siguientes en los que mediante sentencia...».

JUSTIFICACION

Evitar la cacofonía de «cuando», que se repite al inicio de los apartados a), b), c) y d).

ENMIENDA NUM. 37**PRIMER FIRMANTE:**

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 28

Al artículo 54, b)

De supresión.

JUSTIFICACION

Por ininteligible y «metafísico». Lo de «convertirse por inactividad del titular», merece al menos un texto o explicación no Kafkiana.

ENMIENDA NUM. 38**PRIMER FIRMANTE:**

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 29

Al artículo 62, punto 2

De supresión.

JUSTIFICACION

Es absurdo, jurídicamente (¿sentencia firme —titular negado arbitrariamente— autorizar ingreso Asociación?) ¿Se precisa nada menos que una «sentencia firme» para comprobar esa «negación arbitraria»?; hasta gramaticalmente es más correcto decir: «denegado arbitrariamente el ingreso en la Asociación».

ENMIENDA NUM. 39**PRIMER FIRMANTE:**

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 30

Al artículo 75

De adición.

Se propone añadir la palabra «individuales», por lo que el texto quedaría redactado del siguiente tenor:

«Las marcas colectivas, individuales y de garantía.»

JUSTIFICACION

No se explica por qué no existe tal plazo —y derecho— para el resto de las marcas, como las individuales. Posiblemente se trate de una omisión involuntaria o error por defecto en el texto redactado. Entendemos que el derechos al plazo para nuevo registro, decaído por cancelación, debe reconocerse también para las marcas individuales, y no sólo a las colectivas y de garantía.

ENMIENDA NUM. 40**PRIMER FIRMANTE:**

Don Luis Mardones Sevilla (Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 31

A la Disposición Final Tercera

De adición.

De la frase «aprobará el Reglamento», por lo que el texto quedaría redactado del siguiente tenor:

«El Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, aprobará el Reglamento y dictará las demás disposiciones necesarias...»

JUSTIFICACION

En varios artículos del texto del proyecto se hace referencia a lo que «disponga reglamentariamente» (v. gr. ar-

título 44.1), dato que implica la aprobación de un futuro Reglamento, y que, por tanto, debe quedar recogido en esta Disposición final tercera, como exigencia de técnica legislativa correcta.

El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) les comunica la relación de enmiendas que presenta al proyecto de Ley de Marcas.

Enmiendas que presentan:

- Enmienda de modificación al artículo 2, a).
- Enmienda de adición al artículo 3.
- Enmienda de adición al artículo 3.2.
- Enmienda de modificación al artículo 4.2, b).
- Enmienda de adición al artículo 12.
- Enmienda de adición al artículo 12.
- Enmienda de modificación al artículo 12.1.
- Enmienda de modificación al artículo 12.2.
- Enmienda de modificación al artículo 13.2.
- Enmienda de adición de un nuevo artículo 15 bis.
- Enmienda de modificación al artículo 16.2, párrafo primero.
- Enmienda de modificación al artículo 17.3, punto último.
- Enmienda de adición al artículo 18.1.
- Enmienda de modificación al artículo 21.2, párrafo primero.
- Enmienda al artículo 25.3, párrafo primero.
- Enmienda de modificación al artículo 25.3, párrafo tercero.
- Enmienda de modificación al artículo 32.1.
- Enmienda de adición al artículo 34.1, párrafo primero.
- Enmienda de adición al artículo 35.1, párrafo primero.
- Enmienda de adición al artículo 38.
- Enmienda de adición al artículo 46.
- Enmienda de modificación al artículo 48.2.
- Enmienda de adición al artículo 68.
- Enmienda de supresión al artículo 78.1, párrafo segundo.
- Enmienda de modificación al artículo 79.1.
- Enmienda de modificación al artículo 85.1.
- Enmienda de adición de un nuevo artículo 84 bis.
- Enmienda de adición de un artículo 88 bis.
- Enmienda de modificación al artículo 99, c).
- Enmienda de adición de una nueva Disposición Adicional.
- Enmienda de modificación a la Disposición Transitoria Cuarta.
- Enmienda de supresión y adición al Título IX.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 1988.—El Portavoz, **Iñaki Anasagasti Olabeaga**.

ENMIENDA NUM. 41

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 2.º, a)

De modificación.

Se propone la siguiente redacción al artículo 2.º, a):

«Los fonemas, las palabras y los términos de fantasía, incluyendo los nombres, apellidos y seudónimos de personas o geográficos.»

JUSTIFICACION

La actual redacción del proyecto es insuficiente y precisa completarse con otros signos o medios que también pueden constituir marca.

ENMIENDA NUM. 42

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 3.2.

De adición.

Se propone añadir «in fine» al artículo 3.2 un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

«Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca.»

JUSTIFICACION

El reconocimiento del derecho de reclamación por parte del usuario de una marca anterior notoriamente cono-

cida debe ir acompañado de la obligación a proceder a solicitar su registro.

ENMIENDA NUM. 43

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 3.

De adición.

Se propone añadir al artículo 3 un nuevo apartado con el número 4 y la siguiente redacción:

«4. Para valorar la notoriedad de una marca se tendrá en cuenta principalmente su antigüedad, su difusión, su volumen de ventas y antigüedad y volumen de su publicidad.»

JUSTIFICACION

Resulta necesario delimitar o, cuando menos, fijar criterios que permitan considerar, o no, a una marca como «notoria».

ENMIENDA NUM. 44

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 4.2.b)

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del artículo 4.2.b):

«La utilización de la marca en España sobre productos o servicios originarios de España, a los únicos fines de su exportación.»

JUSTIFICACION

La actual redacción del Proyecto además de oscura y no fácil comprensión es incompleta desde el momento que solamente hace referencia a los productos y omite los servicios.

ENMIENDA NUM. 45

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 12.1.

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del artículo 12.1.:

«No podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marcas conforme al artículo 1, y en especial:

- a) Los signos genéricos.
- b) Los signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
- c) Los signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.
- d) Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos.
- e) El color por sí solo.
- f) Los apellidos muy usuales.»

JUSTIFICACION

No todos los supuestos contemplados en el Proyecto como «prohibiciones absolutas» deben tener un mismo

tratamiento dada su distinta naturaleza. Es necesario, además, añadir «los apellidos muy usuales» como una prohibición absoluta más, y dar una nueva redacción al artículo en su inicio.

ENMIENDA NUM. 46

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 12.2.

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del artículo 12.2:

«Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado anterior, si dicha conjunción cumple con el artículo 1 de la presente Ley.»

JUSTIFICACION

Los signos o medios que conforman el artículo 12.1 de acuerdo con la enmienda anterior, si bien no podrán registrarse como marcas por sí solos, deben poder hacerlo mediante su oportuna conjunción, siempre que cumplan con el principio general del artículo 1.

ENMIENDA NUM. 47

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 12.

De adición.

Se propone añadir al artículo 12 un nuevo apartado con el número 3 y la siguiente redacción:

«3. El apartado 1, letra c), no se aplicará si la marca hubiere adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo de marca notoria como consecuencia del uso exclusivo que se ha hecho de la misma por parte del solicitante.»

JUSTIFICACION

Con las debidas y necesarias matizaciones se recoge en este nuevo apartado el actual apartado 2 del Proyecto.

ENMIENDA NUM. 48

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 12.

De adición.

Se propone añadir al artículo 12 un nuevo apartado con el número 4 y la siguiente redacción:

«4. Tampoco podrán registrarse como marcas:

a) Las formas de los productos que afecten a su valor intrínseco.

b) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

c) Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.

d) Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios y provincias, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.

e) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883. En todo caso, solamente

podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.

f) Los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía adoptados por España o por cualquier otro Estado, a menos que medie la debida autorización.»

JUSTIFICACION

La misma que la de la enmienda al artículo 12.1, dado el distinto tratamiento que deben tener los supuestos contemplados en este nuevo apartado 4, y por cuanto que a éstos no les es de aplicación lo previsto en el artículo 12.2 propuesto a través de otra enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 49

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 13.2

De modificación.

Se propone la siguiente redacción al artículo 13.2:

«Las prohibiciones del apartado anterior no surtirán efecto cuando el solicitante presente, por escrito, autorización fehaciente del titular registral anterior, siempre que no haya al mismo tiempo identidad de signo o medio, e identidad de productos, servicios o actividad, y se adopten, si fuera preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión.»

JUSTIFICACION

Es necesario establecer una mejor delimitación y lograr una mayor concreción en el supuesto en que no sean de aplicación las prohibiciones del apartado 1.

ENMIENDA NUM. 50

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

De adición de un nuevo artículo 15 bis.

Se propone añadir un nuevo artículo 15 bis que conformaría un capítulo Tercero del Título II con la siguiente redacción:

«CAPITULO TERCERO

Disposiciones comunes

Artículo 15 bis. Idiomas

A los efectos de este Título, se considerarán asimilados al castellano los idiomas o lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, así como los idiomas extranjeros de amplia difusión.»

JUSTIFICACION

Es conveniente plasmar de forma expresa esa asimilación o equiparación de lenguas en relación a los artículos 12, 13, 14 y 15 del proyecto.

ENMIENDA NUM. 51

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 16.2, párrafo primero

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del párrafo primero del artículo 16.2:

«Igualmente podrá presentarse en las Direcciones Pro-

vinciales del Ministerio de Industria y Energía. También en este caso la unidad administrativa que haya recibido la solicitud hará constar mediante diligencia, el día, la hora y el minuto de su presentación y la remitirá al Registro de la Propiedad Industrial.»

JUSTIFICACION

Coherencia con enmiendas posteriores sobre competencias administrativas de las Comunidades Autónomas con competencia de ejecución en materia de propiedad industrial.

ENMIENDA NUM. 52

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 17.3, punto último

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del último punto del artículo 17.3:

«En las Comunidades Autónomas donde existan dos lenguas oficiales, dichos documentos podrán presentarse en cualquiera de esas lenguas.»

JUSTIFICACION

Lograr una más perfecta coherencia de la redacción con el alcance del régimen de bilingüismo oficial en las Comunidades Autónomas que lo tienen establecido estatutariamente.

ENMIENDA NUM. 53

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 18.1

De adición.

Se propone añadir «in fine» al artículo 18.1 lo que sigue:

«..., en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el título XV de la Ley de Patentes.»

JUSTIFICACION

En los casos en que intervenga representante parece oportuno remitirse a los artículos 153 y siguientes de la Ley de Patentes que regula todo lo relacionado con los agentes y mandatario, y más concretamente en lo que concierne a la legitimación para actuar ante el Registro de la Propiedad Industrial.

ENMIENDA NUM. 54

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 21.2, párrafo primero

De modificación.

Se propone la siguiente redacción al artículo 21.2, párrafo primero:

«No obstante, si antes de efectuarse la publicación de la solicitud en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", prevista en el artículo 26, el solicitante realizase alguna rectificación que implique la modificación del di-

seño de la marca, la prioridad comenzará a contar con respecto a la modificación desde la fecha en que se hubiese solicitado la modificación.»

JUSTIFICACION

Solamente con respecto a la modificación debe comenzarse a contar la prioridad desde la fecha en que se hubiera solicitado dicha modificación. En cuanto al resto, no rectificado, debe estarse a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo.

ENMIENDA NUM. 55

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 25.3, párrafo primero

De modificación.
Se propone sustituir la referencia al artículo 12.1, apartado e) por la siguiente:
«artículo 12.4, apartado b).»

JUSTIFICACION

En coherencia con las enmiendas al artículo 12.

ENMIENDA NUM. 56

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 25.3, párrafo tercero

De modificación.
Se propone sustituir la referencia al artículo 12.1, apartado e) por la siguiente:
«artículo 12.4, apartado b).»

JUSTIFICACION

En coherencia con las enmiendas al artículo 12.

ENMIENDA NUM. 57

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 32.1

De modificación.
Se propone la siguiente redacción al artículo 32.1:
«El titular de la marca registrada podrá prohibir a los terceros que utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante para distinguir productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando su utilización pueda inducir a confusión.»

JUSTIFICACION

La redacción propuesta es más completa y precisa.

ENMIENDA NUM. 58

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 34.1, párrafo primero

De adición.

Se propone añadir al párrafo primero del artículo 34.1 inmediatamente después de: «1. Siempre que se haga...», y antes de: «... buena fe...», la palabra: «... de...».

Asimismo, se propone añadir «in fine» y tras la palabra «mercado» del mismo párrafo: «... de forma no prominente:».

JUSTIFICACION

Se trata, por una parte, de corregir lo que sin duda es un error de índole gramatical y, en segundo lugar, de establecer una limitación o concreción absolutamente necesaria.

ENMIENDA NUM. 59

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 35.1, párrafo primero

De adición.

Se propone añadir al párrafo primero del artículo 35.1 inmediatamente después de: «... oponer a terceros...» y antes de: «... a partir de la publicación...», la frase siguiente: «..., salvo en lo referente al artículo 27,...».

JUSTIFICACION

La salvedad que se introduce en el texto es para hacer coherente la redacción del artículo con lo dispuesto en el artículo 27 sobre la oposición.

ENMIENDA NUM. 60

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 38

De adición.

Se propone añadir un segundo párrafo al artículo con la siguiente redacción:

«Todos aquellos, que después de haber sido advertidos fehacientemente por el titular de una marca en tramitación, acerca de su existencia, convenientemente identificada, realicen actos que pudieran suponer un desprestigio para la citada marca y de haberse efectuado requerimiento para que cesen en su acción hubiera mediado culpa o negligencia, estarán obligados a indemnizar por los daños y perjuicios causados. La obligación tendrá eficacia, siempre y cuando la marca llegue a ser concedida.»

JUSTIFICACION

Debe existir también acción de indemnización por daños y perjuicios en el supuesto que se prevé en el texto de la enmienda.

ENMIENDA NUM. 61

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 46

De adición.

Se propone añadir «in fine»:

«..., si hubiera intervenido.»

JUSTIFICACION

No es obligatoria la intervención del Agente de la Propiedad Industrial.

ENMIENDA NUM. 62

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 48.2

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del artículo 48.2 a partir de «... un carácter distintivo»:

«... de marca notoria como consecuencia del uso exclusivo que se ha hecho de la misma por parte del titular.»

JUSTIFICACION

Por coherencia con la redacción propuesta, a través de una enmienda anterior, del artículo 12.3.

ENMIENDA NUM. 63

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 68

De adición.

Se propone añadir «in fine» al artículo 68 la siguiente redacción:

«... y sin menoscabo de las competencias que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas sobre la materia.»

JUSTIFICACION

Ajuste del proyecto al sistema constitucional de distribución competencial en la materia.

ENMIENDA NUM. 64

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 78.1, párrafo segundo

De supresión.

Se propone suprimir íntegramente el párrafo segundo del artículo 78.1.

JUSTIFICACION

Coherencia con enmienda posterior sobre competencias administrativas de las Comunidades Autónomas que tienen atribuida la función ejecutiva en materia de propiedad industrial.

ENMIENDA NUM. 65

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 79.1

De modificación.

Se propone sustituir en el artículo 79.1 «el signo» por:

«... la denominación...»

JUSTIFICACION

Término más correcto.

ENMIENDA NUM. 66

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 85.1

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del artículo 85.1:

«Se entiende por rótulo de establecimiento la denominación que colocada en la fachada del mismo sirve para darlo a conocer al público y para diferenciarlo de otros similares.»

JUSTIFICACION

Mejorar la redacción del proyecto.

ENMIENDA NUM. 67

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 84 bis

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 84 bis con la redacción siguiente:

«Se considerará que el nombre comercial se utiliza como marca cuando la utilización no sea de forma meramente denominativa y con letras de tipo convencional.»

JUSTIFICACION

Se trata de evitar el desvirtuamiento de la marca de un tercero.

ENMIENDA NUM. 68

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 88 bis

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 88 bis con la siguiente redacción:

«Se considerará que el rótulo de establecimiento se utiliza como marca cuando la utilización no sea en la fachada del establecimiento.»

JUSTIFICACION

Se trata de evitar el desvirtuamiento de la marca de un tercero.

ENMIENDA NUM. 69**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Parlamentario Vasco (PNV).**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al artículo 90, c)

De modificación.

Se propone sustituir en la letra c) del artículo 90 la palabra «... cantidad...» por:

«... calidad...»

JUSTIFICACION

La actual redacción del proyecto es errónea pues nada tiene que ver la cantidad de los productos a la hora de realizar indicaciones o aseveraciones que constituyen competencia desleal.

ENMIENDA NUM. 70**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Parlamentario Vasco (PNV).**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

A la Disposición Adicional (nueva)

De adición.

Se propone añadir una nueva Disposición Adicional, con la consiguiente corrección ordinal, del siguiente tenor:

«Las Comunidades Autónomas que tenga atribuida, por sus respectivos Estatutos, la competencia de ejecución en materia de propiedad industrial podrán organizar sus Registros de la Propiedad Industrial, que contarán con los correspondientes Boletines Oficiales.

Dichos Registros podrán desarrollar las actuaciones ad-

ministrativas que esta Ley y las demás sobre Propiedad Industrial atribuyen al que denominan Registro de la Propiedad Industrial, con sujeción a lo dispuesto en la legislación aplicable en la materia.

La actuación de los Registros de la Propiedad Industrial autonómicos que se creen, se coordinarán en todo caso con la del Registro de la Propiedad Industrial en orden a la correcta aplicación de lo dispuesto en los Tratados Internacionales.»

JUSTIFICACION

Ajuste del proyecto al sistema constitucional de distribución competencial en la materia, teniendo en cuenta las exigencias del Derecho Internacional.

ENMIENDA NUM. 71**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Parlamentario Vasco (PNV).**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria Cuarta

De modificación.

Se propone sustituir en la Disposición Transitoria Cuarta la referencia al artículo 51 por:

«... artículo 52...»

JUSTIFICACION

Es el artículo 52, y no el artículo 51, el que regula la caducidad y a la que se refiere en su contenido la Disposición Transitoria Cuarta.

ENMIENDA NUM. 72**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Parlamentario Vasco (PNV).**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al Título IX

De supresión y adición.

Se propone suprimir la totalidad del Título IX, pasando sus tres artículos (89, 90 y 91) a integrar, tres Disposiciones Transitorias nuevas, respectivamente, la séptima, octava y novena, sin modificación alguna en su contenido, salvo la propuesta en enmienda anterior al artículo 90, c).

JUSTIFICACION

La modificación sistemática propuesta es congruente con el diverso contenido del Título IX del proyecto respecto del resto del mismo. El carácter transitorio que se trata de conferir a estos preceptos se debe a que, materialmente, deben formar parte de una futura ley sobre defensa de la competencia.

La Agrupación de Diputados del PDP, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de «Marcas».

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 1988.—El Portavoz, **Modesto Fraile Poujade**.

ENMIENDA NUM. 73**PRIMER FIRMANTE:****Agrupación de Diputados del PDP (Grupo Mixto).****ENMIENDA**

Al Título de la propia Ley

De adición.

Se propone que el Proyecto se denomine:

«Marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimientos».

JUSTIFICACION

En congruencia con el contenido de la Ley que regula temas tan importantes como nombres comerciales y rótulos de establecimientos que no son identificables como marcas.

ENMIENDA NUM. 74**PRIMER FIRMANTE:****Agrupación de Diputados del PDP (Grupo Mixto).****ENMIENDA**

Al artículo 2, letra a)

Texto propuesto:

«a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidos los nombres, los apellidos, los títulos nobiliarios, los seudónimos y demás medios que identifiquen a las personas.»

JUSTIFICACION

Es necesario dejar claro que los apellidos, los seudónimos y los títulos nobiliarios son registrables porque el texto propuesto podría ser interpretado en el sentido de que sólo lo son los nombres, y, por congruencia con lo dispuesto en el artículo 14, letra a), del propio proyecto, interesa incluir también de manera genérica, los «demás medios que identifiquen a las personas».

ENMIENDA NUM. 75**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 3, párrafo 3

Texto propuesto: nueva redacción al párrafo 3.º

«3. Si el registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha de publicación de concesión del registro de dicha marca.»

MOTIVACION

Se propone la modificación de párrafo tercero de este artículo en el sentido de permitir la acción reivindicatoria aún después de que haya tenido lugar el registro de la marca cuya reivindicación se trate.

La solución propuesta parece la más ajustada al concepto de acción reivindicatoria. La tendencia seguida en el Proyecto de Ley de Marcas obedece a una interpretación equivocada del artículo 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial en el que se prevé que, si antes de extenderse el certificado de registro se recibiese en el Registro de la Propiedad Industrial exhorto de cualquier Tribunal de haberse entablado una acción reivindicatoria, se suspenderá la resolución del expediente hasta que recaiga fallo definitivo. No obstante, dicho precepto no puede significar que la acción reivindicatoria requiere entablarse durante la tramitación de una marca y teniendo como fecha tope la de su concesión.

Tomando como ejemplo la Ley de Patentes, es de destacar que en su artículo 12 se permite la reivindicación de una patente dentro del plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, especificándose que este plazo no será aplicable si el titular de la patente reivindicada tenía conocimiento de que carecía de derecho a la misma.

No parece, consecuentemente, justificado un trato discriminatorio en materia de marcas.

ENMIENDA NUM. 76**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

A la letra a), del párrafo 2, del artículo 4

Texto propuesto:

«El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada.»

JUSTIFICACION

Dotar al precepto de una mayor precisión terminológica, mejor redacción y aclarar la situación específica que en él se regula.

ENMIENDA NUM. 77**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

A la letra b), del párrafo 2, del artículo 4

Texto que se propone:

«b) La utilización de la marca con relación a productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación.»

JUSTIFICACION

Se suprime la exigencia de que la utilización se produzca en España, puesto que ello implicaría desnaturalizar el fin que con el precepto se persigue, ya que en la hipótesis contemplada no hay, por definición, uso en España, sino tan sólo en productos o servicios —porque este concepto también se añade— originarios de España.

Por otro lado, se clarifica la redacción y se suprime la referencia a la presentación de los productos, que como

cualquier otra variante de actuación relativa a aquéllos, queda englobada en la expresión «con relación a».

ENMIENDA NUM. 78

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 4, párrafo 1

Texto que se propone:

«1. Si en un plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los que ha sido registrada, o al menos para una parte de ellos u otros similares, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, el registro de la marca quedará sometido a la sanción de la caducidad prevista en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.»

JUSTIFICACION

Se aclara que el plazo de cinco años debe contarse desde la fecha de publicación de la concesión del registro. Con ello se mantiene una tradición de la normativa vigente y de la práctica del Registro de la Propiedad Industrial, aconsejada, por otra parte, por la certeza que la iniciación del plazo así determinada comporta, tanto para el titular del registro cuanto, sobre todo, para los terceros interesados en su posible caducidad.

Por otro lado se introduce una referencia a la posibilidad de uso de la marca para sólo alguno de los productos o servicios para los que está registrada o para productos o servicios similares a éstos, pues de otro modo el texto no sería congruente con lo que se dispone en el apartado 4 del propio artículo 4.

Y finalmente se especifica, por razones de precisión terminológica, que lo sometido a sanción es el registro de la marca y que la sanción es la de caducidad, pues no hay otra.

ENMIENDA NUM. 79

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al párrafo 3 del artículo 4

Texto propuesto:

«La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de aquél.»

JUSTIFICACION

Dotar al precepto de una mejor redacción.

ENMIENDA NUM. 80

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 4

De supresión.

En el apartado 4 suprimir las palabras «del Nomenclátor Internacional».

JUSTIFICACION

Las clasificaciones del Nomenclátor Internacional no guardan muchas veces relación entre sí los productos y servicios que comprenden.

ENMIENDA NUM. 81**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 6, párrafo 1

Texto propuesto:

«1. Para mantener en vigor el registro de marca, su titular deberá abonar las tasas quinquenales correspondientes.»

JUSTIFICACION

Dotar al precepto de una mejor redacción y mayor precisión terminológica.

ENMIENDA NUM. 82**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

A los artículos 6 y 7

Se propone su ubicación a continuación del artículo 30, es decir, a continuación del Título III, puesto que se refieren al mantenimiento en vigor y a la renovación de los registros obtenidos a través del procedimiento regulado en dicho Título III.

Se propone, por tanto la adición de un Título III bis con la rúbrica «Mantenimiento en vigor y renovación del registro» y con el contenido de los artículos 6 y 7 del proyecto.

ENMIENDA NUM. 83**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 7: Renovación de la marca

De supresión.

Texto propuesto:

«1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la marca o sus derechohabientes, que deberán acreditar esa cualidad por documento público, siempre que se pague la tasa de renovación.

2. La solicitud se presentará y la tasa se abonará en los seis meses anteriores a la expiración del registro. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses a partir de la expiración del registro, con la condición del pago simultáneo del recargo al que se refiere el artículo 6.3 de la presente Ley.

3. Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca será renovado, únicamente, en relación con los productos o servicios de que se trate.

4. La renovación, que será inscrita en el Registro de Marcas, surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de expiración del correspondiente período de diez años.

5. Acordada la renovación, la misma se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para que el interesado abone en el plazo de un mes las tasas previstas en el artículo 30 de la presente Ley.

En el caso de impago de las tasas previstas en el artículo 30 de la presente Ley, se considerará que la solicitud de renovación ha sido retirada.»

MOTIVACION

Se propone la supresión del párrafo 2 del artículo 7.

La exigencia de una declaración de uso en documento público como requisito para que tenga lugar la renovación del registro de una marca supone un gravamen discriminatorio a los ciudadanos españoles, con respecto de los nacionales de los restantes países de la Comunidad Económica Europea. Efectivamente, el proyecto de Reglamento de Marca para el Mercado Común no prevé como requisito para que tenga lugar la renovación de la marca comunitaria esta declaración de uso. Ello implicaría que, cuando entre en vigor el mencionado Reglamento, los nacionales de los diferentes países comunitarios podrán obtener la protección de sus marcas en España, que tendrán una posibilidad de renovación indefinida, sin la exigen-

cia de la mencionada declaración de uso. Por el contrario, los nacionales españoles que hayan inscrito sus marcas en España eligiendo la vía nacional, es decir, depositándolas y registrándolas ante el Registro de la Propiedad Industrial de España, se verán en una situación de inferioridad al serles exigida una declaración de uso de renovar dichas marcas.

Asimismo, desea dejarse constancia igualmente que la exigencia de una declaración de uso en documento público como requisito previo para la renovación de una marca, además de todos los inconvenientes jurídicos anteriormente enunciados, implicaría un perjuicio notable a las empresas españolas, que suelen mantener en reserva determinadas marcas para su posterior lanzamiento al mercado.

Por último es importante destacar que está previsto en el Proyecto un mecanismo corrector en materia de acciones de caducidad por falta de uso, al haberse invertido la carga de la prueba (art. 54, a), lo que parece suficiente para solucionar los conflictos surgidos en relación con marcas no usadas.

ENMIENDA NUM. 84

PRIMER FIRMANTE:

Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 7

De supresión.

En el apartado 1 se suprimirán las palabras «por documento público».

JUSTIFICACION

Es particularmente censurable el sistema previsto de subordinar la renovación del registro de la marca al requisito de que se presente una declaración en documento público indicando los productos o servicios en relación con los cuales la marca ha sido usada. Aunque es verdad que en la última versión del proyecto se ha eliminado la expresa invocación del artículo 303 del Código Penal, continúa siendo criticable el requisito de que la declaración de uso debe constar en documento público. En el Derecho Comparado Europeo de Marcas no se exige este requisito. Tampoco parece exigirse a los titulares de marcas extranjeras que hayan accedido al mercado español por la vía del Arreglo de Madrid. Esto significa que en

este punto los titulares de marcas españolas son objeto de una nueva discriminación frente a los titulares de marcas extranjeras que surtan efecto en España de acuerdo con las previsiones del Arreglo de Madrid. Hay que tener presente, además, que a tenor de la redacción actual del Proyecto de Reglamento sobre la Marca Comunitaria, la renovación del registro de una marca comunitaria no se sujeta al requisito de que el titular presente una declaración de uso de la marca.

Debe propugnarse la supresión del requisito de que al solicitar la renovación de la marca el titular aporte una declaración de uso hecha en documento público, y en el caso de que se considere de todo punto necesario instaurar este requisito, habría que suavizar la rigidez del sistema previsto en el Proyecto. Aplazándose —a través de la correspondiente disposición transitoria— su entrada en vigor hasta que se estimase que —tras un razonable periodo de adaptación de las empresas españolas a la nueva Ley de Marcas— el nuevo sistema podría ser aplicado sin producir excesivos traumas.

ENMIENDA NUM. 85

PRIMER FIRMANTE:

Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 8, párrafo 2

Texto propuesto:

«2. Las modificaciones a las que se refiere el párrafo anterior se publicarán en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", pudiendo recurrir contra ellas cualquier tercero que se considere perjudicado por la modificación.»

JUSTIFICACION

Mejorar la redacción del precepto.

ENMIENDA NUM. 86**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 9, párrafo 2, «in fine»

Texto propuesto:

«... variaciones introducidas en el distintivo principal o a las relativas a sus elementos accesorios.»

JUSTIFICACION

Mejorar la redacción.

ENMIENDA NUM. 87**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 10, párrafo 2, «in fine»

Texto propuesto:

«... personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de marcas de acuerdo con la Ley de este país.»

JUSTIFICACION

Por coordinación sintáctica, en singular, entre la referencia que se hace al Estado y la subsiguiente a ese país.

ENMIENDA NUM. 88**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 12, párrafo 1

Texto propuesto:

«1. No podrán registrarse como marcas, además de los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes:»

JUSTIFICACION

Para mejorar la redacción.

ENMIENDA NUM. 89**PRIMER FIRMANTE:**

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 12, apartado d) del párrafo 1

Texto propuesto:

«d) Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos.»

JUSTIFICACION

Se suprime la prohibición contenida en el texto original del proyecto respecto de las formas que afecten al valor intrínseco de los productos porque la única justificación que podría encontrarse a tal prohibición es la determinada por el hecho de que tales formas podrían ser protegidas como modelo de utilidad o como modelo industrial.

Pero este hecho no debe ser obstáculo para la protección de tal forma como marca, pues el creador de ellas debe tener la posibilidad de optar libremente por una pro-

tección u otra y, si una forma es distintiva de un producto, no tiene por qué ser excluida de protección como marca por el hecho de que comporte un valor intrínseco. Del mismo modo que tampoco es excluible la protección como marca de un diseño o gráfico que tenga relevancia artística y por tal causa pudiera su autor estar legitimado para reivindicar para él la protección derivada de la reciente Ley de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NUM. 90

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 12, apartado i), párrafo 1

Texto propuesto:

«i) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 ter del Acta revisada en Estocolmo en 14 de julio de 1967 del Convenio de la Unión de París...»

JUSTIFICACION

Se precisa el Acta del Convenio a la que corresponde el artículo que se cita en el precepto, porque de otro modo podría darse en el futuro, cuando en España pudiera entrar en vigor una nueva revisión del Convenio de la Unión de París, una incongruencia si el actual artículo 6 ter del Acta de Estocolmo cambiase de numeración; en efecto, entonces el artículo 6 ter del Acta vigente en España sería otro y no el actual, pero con la redacción que se propone la referencia resultará siempre correcta.

ENMIENDA NUM. 91

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 14

Texto propuesto:

«No podrán registrarse como marcas:

a) El nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre que los mismos estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13.

b) El nombre civil, apellido, imagen o cualquier otro medio que identifique a una persona distinta del solicitante del registro de marca, así como el nombre, apellido, título nobiliario, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley.

c) Los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados.

d) Los signos que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho.»

JUSTIFICACION

Aparte de mejorarse en algunos aspectos la redacción y terminología del proyecto, se han añadido de modo particular en la letra b) referencias al apellido y a cualquier otro medio que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca para dejar claro, de una parte, su congruencia con lo establecido en la letra a) y, de otra parte, la posibilidad legal de impedir la pretensión de registro de títulos nobiliarios o similares que no correspondan al solicitante.

ENMIENDA NUM. 92

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al encabezamiento del párrafo 1 del artículo 17 y su apartado d)

Texto propuesto:

«1. Para la obtención de un registro de marca será preciso presentar una solicitud que deberá contener: ... d) Los demás documentos que se determinen reglamentariamente.»

JUSTIFICACION

Se procura una mayor precisión terminológica, ya que lo que se obtiene del Registro de la Propiedad Industrial no es «una marca» sino «un registro de marca».

Por otro lado, parece necesario aludir a la posibilidad de que el Registro de la Propiedad Industrial exija determinados documentos adicionales con carácter general para la tramitación de solicitudes de registro de marca.

Finalmente, se estima que, entre esos documentos, podrían figurar los que actualmente se relacionan en el apartado d) objeto de la enmienda, que tienen una significación obviamente impropia de figurar en el texto de una ley por su carácter puramente instrumental.

ENMIENDA NUM. 93

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al párrafo 2 del artículo 22, al párrafo 2 del artículo 23, al párrafo 2 del artículo 27, al párrafo 2 del artículo 28, a los párrafos 1 y 2 del artículo 30, a la rúbrica del Capítulo Primero del Título IV, a los dos párrafos del artículo 35, a los dos párrafos del artículo 42, al párrafo 1 del artículo 43, al párrafo 1 del artículo 44, al párrafo 2 del artículo 49, a los párrafos 1 y 3 del artículo 51, a los artículos 57 a 60 y a los dos párrafos del artículo 65

Se propone sustituir en todos los lugares señalados las referencias a «solicitud de marca», «concesión de marca», «marca» y similares por solicitud del registro de marca, concesión del registro de marca, registro de marca, etc.

JUSTIFICACION

Se encuentra en la necesidad de evitar que la Ley carezca de precisión terminológica y utilice expresiones puramente coloquiales.

En puridad, el interesado en la inscripción de una marca en el Registro de la Propiedad Industrial no solicita de éste la marca, sino el registro de la marca. Del mismo modo, el Registro de la Propiedad Industrial no concede una marca, sino que concede —o, en su caso deniega— el registro de una marca.

ENMIENDA NUM. 94

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 33, apartado 2

De supresión.

En el apartado 2 del artículo 33 se suprimirá la palabra «notoriamente».

JUSTIFICACION

Se trata de proteger al nuevo usuario de marcas anteriores, aunque no haya logrado hacerla «notoria», siempre que pueda probar simplemente su uso sin la calificación de notoriedad.

ENMIENDA NUM. 95

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 34, letra b)

De adición de un nuevo párrafo.

«No estará permitido el uso de una indicación de procedencia geográfica cuando coincida o sea confundible con la que constituya o pueda constituir una marca colectiva geográfica; ni cuando dicho uso pueda perjudicar los derechos de una marca registrada y, la indicación en cuestión, pueda ser sustituida por otra suficientemente indicativa de la procedencia.»

JUSTIFICACION

La presente enmienda va dirigida a mejorar la concreción del precepto legal, defendiendo los derechos de las marcas colectivas geográficas, y a la vez impidiendo po-

sibles perjuicios a los derechos adquiridos de las marcas registradas.

ENMIENDA NUM. 96

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 35

De sustitución.

Sustituir, en la primera frase del apartado 1 del artículo 35 las palabras «oponer a...» por las palabras «por hacer valer ante...».

JUSTIFICACION

El término «oponer» tiene más bien un sentido procedimental o procesal.

ENMIENDA NUM. 97

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 35

De sustitución.

En la frase segunda del apartado 1 del artículo 35, sustituir las palabras «a partir de la fecha de su publicación» por las palabras: «a partir del día y momento de la presentación de la solicitud».

JUSTIFICACION

Asegurar la protección de la prioridad desde el momento de presentación de la solicitud y no por la publicación

ya que podría ocurrir que una solicitud presentada posteriormente se publicara antes.

ENMIENDA NUM. 98

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 44

De adición.

Añadir un apartado 3 redactado en los siguiente términos:

«3. A estos efectos se considerará que la marca es usada por su titular cuando sea utilizada por un licenciatario aunque el contrato de licencia no se hubiera inscrito en el Registro de Marcas.»

JUSTIFICACION

Paliar los problemas que podría producir a empresas españolas titulares de marcas registradas.

ENMIENDA NUM. 99

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 47, párrafo 3

Texto propuesto:

«3. Los derechos y medidas contemplados en los apartados anteriores serán inscribibles en el Registro de Marcas y sólo surtirán efecto frente a terceros si efectivamente se inscriben. Las inscripciones que se efectúen se publicarán en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".»

JUSTIFICACION

Se pretende mejorar la redacción del precepto y, además, dejar claro que, también en los supuestos contemplados en los dos primeros párrafos del artículo, sólo producirán efectos frente a terceros los derechos y medidas que hayan sido inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme a lo que se establece en el artículo 44 del propio proyecto y a lo que es principio común a toda organización registral.

ENMIENDA NUM. 100

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 52

De adición.

JUSTIFICACION

Se adicionará dos frases al apartado 2 del artículo 52 redactadas en los siguientes términos:

«No obstante, lo dispuesto sobre la caducidad de una marca podrá ser rehabilitada por su titular o su causahabiente siempre que la rehabilitación se solicite dentro del año siguiente a la expiración del plazo al que se refiere el apartado 3 del artículo 6 de la presente Ley. El expediente de rehabilitación se tramitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Estatuto de la Propiedad Industrial.»

De conseguirse la aceptación de esta enmienda se debería suprimir la Disposición Transitoria Cuarta.

JUSTIFICACION

Dar carácter permanente a la posibilidad en un plazo reducido al grave inconveniente de cancelación de la marca por el nuevo retraso involuntario en el pago de la tasa.

ENMIENDA NUM. 101

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 52, apartado 3

Texto propuesto:

«3. La caducidad será acordada de oficio por el Registro de la Propiedad Industrial y publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

4. El registro de marca cuya caducidad se haya producido por alguna de las causas mencionadas en los apartados 1 y 2 de este artículo podrá ser rehabilitado en el plazo de seis meses a contar de la publicación del acuerdo de que se hace mención en el párrafo anterior.»

JUSTIFICACION

Se propone la inclusión de un nuevo párrafo, al que se asigna el número 3, que recoja la necesaria referencia a la autoridad competente para acordar la caducidad de los registros en los supuestos contemplados en los párrafos 1 y 2 del artículo. Se prevé además que el acuerdo se publique en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Además se introduce una modificación en el párrafo 3 del proyecto, al que, por la adición del párrafo precedentemente indicado, se le asigna un nuevo número 4, para facilitar la posibilidad de que los registros caducados en caso de falta de renovación o de falta de pago del quinquenio correspondiente puedan ser rehabilitados.

El proyecto regula un único supuesto de rehabilitación por remisión al artículo 117 de la reciente Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. Esto significa que contempla como única hipótesis en la que cabría la rehabilitación el caso de que el incumplimiento de las exigencias de renovación o del pago del quinquenio tenga su causa en la fuerza mayor.

A este propósito debe señalarse que, así como en el caso de las patentes existe un interés de la comunidad social para que las invenciones objeto de explotación en régimen de monopolio pasen al dominio público y, en definitiva, puedan ser explotadas y aprovechadas por cualquiera en régimen de libertad, no ocurre lo propio en el terreno de las marcas por una razón muy clara, a saber, porque las marcas no pueden ser explotadas simultáneamente por cualquiera, ya que la utilización de la misma marca por empresas competidoras la privaría de la finalidad o función distintiva que tiene.

No se ve así que haya ningún interés en que una marca pase al dominio público, que es lo que en definitiva ocurre

con los supuestos de caducidad de su registro. Como, por otra parte, es perfectamente posible que la falta de renovación o del pago de un quinquenio obedezca a un mero error, sería absoluto no propiciar la posibilidad de que el titular del registro pueda rehabilitar éste, continuando de ese modo la protección originalmente dispensada por él.

Ahora bien, como es cierto que el período previsto para la rehabilitación en el Estatuto sobre Propiedad Industrial vigente, de tres años a contar de la fecha de la publicación del acuerdo de caducidad en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», puede ser demasiado largo para la agilidad que a las transacciones en el moderno tráfico mercantil se exige, se propone la limitación de ese plazo a seis meses, con lo cual se garantiza, de un lado, esa agilidad que en el régimen actualmente vigente falta y, de otro, que se pierdan por meras inadvertencias derechos registrales que pueden remontarse a un centenar de años o más (habida cuenta el hecho evidente de que los registros de marca son indefinidamente renovables, cosa que, como es sabido —y esta es otra diferencia que justifica la enmienda que se propone—, no ocurre con las patentes, cuyo plazo de vigencia es fatal).

ENMIENDA NUM. 102

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 54

De supresión.

En el apartado a) del artículo 54, se debería suprimir en la primera línea de dicho apartado a) las siguientes palabras:

«... con arreglo al 4 de la presente Ley terminando la frase con la palabra “usada” y continuando, punto seguido, con el texto del proyecto: “... usada. No obstante, no podrá declarar...”»

JUSTIFICACION

Exigir el uso ininterrumpido de una marca durante cinco años, al hacerse referencia al artículo 4 del proyecto, no parece razonable cuando, posteriormente, se admite que si se empezó a usarla en los tres meses anteriores pre-

vios a la ejecución de la caducidad «ésta no podrá declararse».

ENMIENDA NUM. 103

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 54

Texto propuesto:

El registro de la marca será cancelado cuando, mediante sentencia firme, se declare su caducidad en los supuestos siguientes:

«a) Cuando su titular no haya demostrado que la marca ha sido usada con arreglo al artículo 4 de la presente Ley. No obstante, no podrá declararse la caducidad del registro de marca si, en el período comprendido entre la expiración del plazo fijado anteriormente y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular registral de la marca demuestra que ésta ha empezado a usarse con arreglo al artículo 4 de la presente Ley.

b) Cuando en el comercio...

c) Cuando a consecuencia del uso que de ella haga el titular de la marca o que se haga con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

d) Cuando, a consecuencia de una transferencia...»

JUSTIFICACION

Según se comprueba, la enmienda afecta al párrafo que abre el precepto y a los identificados con las letras a) y c).

Se incluyen, en primer lugar, modificaciones terminológicas para dejar claro que la caducidad se produce respecto del registro, no respecto de la marca, puesto que es aquél y no ésta el afectado por la sanción de que se trata.

Además, al final del párrafo identificado con la letra a) se han introducido dos modificaciones de matiz: 1) se cambia la forma del verbo usar para evitar que una interpretación literal de los términos del proyecto pueda conducir a que sólo sea eficaz, en el supuesto que se regula en el precepto considerado, el uso realizado por el

propio titular registral de la marca, siendo así que, como se deduce del párrafo 3 del artículo 4 del proyecto, el uso puede ser realizado con la misma eficacia por un tercero siempre que éste actúe con el consentimiento expreso del titular de la marca; 2) de otra parte, se suprime la exigencia de que el uso haya de ser de buena fe porque no se comprende dicha exigencia a quien en definitiva ostenta la titularidad registral sobre la marca y a quien, por tanto, corresponde la facultad soberana de decidir usarla o no usarla, ceder o no ceder el derecho de uso a un tercero, en cualquier momento y mientras el correspondiente registro se encuentre formalmente en vigor.

ENMIENDA NUM. 104

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 56

Texto que se propone:

«1. El registro de marca caducado por virtud de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 dejará de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, sin perjuicio de la publicación de ésta en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y a salvo de la rehabilitación del registro en los casos en que, con arreglo al artículo 52.4, sea procedente.

2. El registro de marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza.»

JUSTIFICACION

Aparte de las precisiones terminológicas que se introducen, sustituyendo la referencia a «la marca caducada» por otra más correcta al «registro de marca caducado», se añade al final del párrafo 1 un inciso relativo a la posibilidad de rehabilitación del registro caducado en los supuestos previstos en el artículo 52 y conforme con la enmienda propuesta para éste.

ENMIENDA NUM. 105

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 69

«1. No podrán registrarse como marcas colectivas y de garantía los signos o medios incursos en las prohibiciones impuestas por los artículos 12, 13 y 14 de la presente Ley, con la excepción de las contenidas en el artículo 12.1, apartado c) que no será de aplicación a estas marcas en lo relativo a las denominaciones geográficas, pero sólo cuando éstas estén justificadas por haber adquirido previamente carácter distintivo de un producto natural, típico o peculiar, propio de la entidad geográfica designada por la denominación propuesta.»

JUSTIFICACION

Se trata de mantener la misma regulación que la prevista, para las marcas colectivas geográficas en el artículo 136.2 y 3 del actual Estatuto de la Propiedad Industrial, porque la modificación que introduce el texto del proyecto no se halla justificada.

ENMIENDA NUM. 106

PRIMER FIRMANTE:

**Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).**

ENMIENDA

Al artículo 73

De supresión.

Artículo 73 Nulidad

Se trata de suprimir la referencia al párrafo 2 del artículo 69, por coherencia con la enmienda de adición propuesta al artículo 69.1.

ENMIENDA NUM. 107**PRIMER FIRMANTE:****Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).****ENMIENDA**

Al artículo 79 y al párrafo 3 del artículo 81

Texto propuesto:

«Art. 79. Para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de sus actividades empresariales y distinguirlas con respecto a las idénticas o similares ejercidas por otras personas físicas o jurídicas, podrá registrarse como Nombre Comercial el nombre patronímico de la persona física o la razón social o denominación de la persona jurídica, siempre que no le sean aplicables las prohibiciones previstas en los artículos 12, 13 y 15 para las marcas.»

Se suprime el párrafo 3 del artículo 81.

JUSTIFICACION

La propuesta se ajusta al respeto del principio de veracidad del nombre comercial en el terreno de la Propiedad Industrial. La confirmación del texto del proyecto constituiría el bandono de dicho principio y la introducción en nuestra legislación de una pieza de difícil engrane con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, en el cual, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no está previsto el que el empresario individual pueda adoptar un nombre que no sea el suyo propio (con lo que se excluyen los caprichosos) para identificarse personalmente en su actividad empresarial.

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico no obliga a la inscripción de las empresas individuales en el Registro Mercantil, ya que aquélla es meramente potestativa, salvo en el caso de los navieros.

Por consiguiente, la posibilidad de registrar como nombre comercial de una persona física, es decir como designación de su actividad empresarial, un nombre distinto del suyo, estaría en contradicción con nuestro ordenamiento jurídico y además crearía serios problemas de seguridad en el tráfico mercantil, facilitando la actuación anónima, ya que el carácter facultativo de la inscripción en el Registro Mercantil no permitiría concretar la verdadera identidad del sujeto de la actividad empresarial. Otra cosa sería si se previese la obligatoria inscripción en el Registro Mercantil, pero esto requeriría una modificación a fondo de esta parcela de nuestro ordenamiento jurídico.

Además, la prohibición de registrar más de un Nombre Comercial, no garantiza la unidad, ya que siempre será

posible la duplicidad (nombre real de la persona física o jurídica + nombre comercial registrado), que puede dar origen a múltiples situaciones equívocas indeseables.

Por otra parte, la posibilidad de adoptar y proteger un nombre de fantasía con garra comercial y fuerza distintiva para distinguir cara al público las actividades de un empresario individual o incluso las de una persona jurídica cuyo nombre no reúna las cualidades adecuadas de distintividad y atractivo comercial, queda abierta por la vía del registro como marca de servicios, ya que las diversas clases de servicios cubren todas las actividades comerciales, industriales o profesionales imaginables.

La supresión del párrafo 3 del artículo 81 es congruente con el nuevo texto propuesto para el artículo 79 que es de por sí incompatible con el registro de más de un nombre comercial.

ENMIENDA NUM. 108**PRIMER FIRMANTE:****Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).****ENMIENDA**

A la Disposición Transitoria Séptima (nueva)

Texto propuesto:

«Quien durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 hubiese adquirido un derecho de marca en virtud de uso, mantendrá, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, si no procede a la inscripción de la marca, un derecho a proseguir utilizando dicho signo en la misma forma y con el mismo ámbito geográfico en que lo venía realizando hasta el momento de entrada en vigor de la presente Ley. Este derecho solamente será transmisible juntamente con la empresa.»

MOTIVACION

Se considera que el paso de un sistema como el regulado por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, en el que se reconocían como medios de adquisición del derecho sobre la marca el uso o el registro, a un sistema de adquisición única y exclusivamente por el registro, necesita de un periodo de adaptación para que las empresas que se hayan acogido a la adquisición del derecho en virtud de uso, no se encuentren desprovistas de su derecho con la entrada en vigor de la nueva Ley. Esta

situación efectivamente se produciría sin la disposición transitoria propuesta, habida cuenta de que el usuario de una marca, en virtud de las disposiciones del proyecto, sólo podrá impugnar marcas registradas posteriores cuando el signo usado tenga la calificación de «notoriamente conocido», situación que solamente concurrirá en contadas ocasiones. Junto a esto el Proyecto confiere un plazo de impugnación de una marca registrada por parte del usuario anterior de cinco años. Con esta solución los derechos adquiridos durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial se conservan y los legítimos intereses de los empresarios que durante muchos años se esforzaban trabajando indicando su producción con un signo distintivo, no se verán afectados.

La Disposición transitoria propuesta es perfectamente compatible con la disposición transitoria tercera del proyecto.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo del artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Marcas, publicado en el «B. O. CFG.», Serie A, número 56 de 6 de noviembre de 1987.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 1988.—El Portavoz.

ENMIENDA NUM. 109

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 11

De supresión.

MOTIVACION

Su contenido es más propio de una Disposición Adicional ya que completa el contenido normativo de la Ley no regulando su objeto.

ENMIENDA NUM. 110

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 13, apartado 1.º, letra a)

De adición.

Se propone añadir después del término «mercado» la frase siguiente: «o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.»

MOTIVACION

Reforzar la protección de que goza el titular de una marca registrada frente a terceros evitando que accedan al Registro o se usen en el mercado signos que, sin crear un claro riesgo de confusión, podrían generar en la mente de los consumidores una asociación con otros ya registrados y usados.

ENMIENDA NUM. 111

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 19, párrafo 1.º

De adición.

Se propone introducir el término «como mínimo» entre las expresiones: «la descripción contendrá» y «las siguientes menciones».

MOTIVACION

Clarificar el supuesto de hecho que la norma contempla.

ENMIENDA NUM. 112

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 19, letra c)

De sustitución.
Se propone sustituir el término «distintivo» por el de «signo o medio».

MOTIVACION

Adecuación al artículo primero del proyecto de Ley.

ENMIENDA NUM. 113

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 19, letra d)

De sustitución.
Se propone sustituir el término «distintivo» por el de «signo o medio».

MOTIVACION

Adecuación al artículo 1.º del proyecto de Ley.

ENMIENDA NUM. 114

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 25, apartado 3.º

De nueva redacción.

«El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud de marca persigue un aprovechamiento abusivo de situaciones, hechos o signos de contenido atentatorio contra el ordenamiento jurídico.

En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá suspender la publicación de la solicitud comunicándolo al solicitante para que en el plazo de un mes presente las alegaciones oportunas.

Si el Registro de la Propiedad Industrial considera que han sido subsanados los defectos a que se refieren los apartados anteriores, publicará la solicitud y continuará su tramitación. En caso contrario, la solicitud será denegada.»

MOTIVACION

Adecuación con las actuales modificaciones jurídicas que en otras ramas de nuestro ordenamiento se están efectuando.

ENMIENDA NUM. 115

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 26, apartado 2.º, letra c)

De sustitución.
Se propone sustituir el término «distintivo» por el de «signo o medio».

MOTIVACION

Por coherencia con el artículo 1.º del proyecto de Ley.

ENMIENDA NUM. 116

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 32, apartado 1.º

De adición.

Se propone añadir después del término «confusión» la frase siguiente: «o generar un riesgo de asociación con la marca registrada».

MOTIVACION

Reforzar la protección de que goza el titular de una marca registrada frente a terceros evitando que accedan al registro o se usen en el mercado signos que, sin crear un claro riesgo de confusión, podrían generar en la mente de los consumidores una asociación con otros ya registrados y usados.

ENMIENDA NUM. 117

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 32, apartado 2

De sustitución.

Sustituir la expresión «los apartados anteriores» que figura al principio de este apartado, por la más correcta de «el párrafo anterior».

MOTIVACION

Coherencia con el texto del precepto.

ENMIENDA NUM. 118

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 33, apartado 1.º

De adición.

Se propone introducir la expresión «a los terceros» entre los términos: «prohibir» y «el uso».

MOTIVACION

Puesto que el agotamiento del derecho opera como mecanismo de limitación del derecho de marca frente a terceros, consideramos que el artículo 33, apartado 1.º del proyecto que regula esta materia puede quedar clasificado si introduce esta alusión expresa a los terceros en su texto.

ENMIENDA NUM. 119

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 43, apartado 2

De nueva redacción.

Se propone la siguiente redacción:

«Los derechos conferidos por la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos por su contrato o en virtud de lo dispuesto en el número anterior.»

MOTIVACION

Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 120

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 47, apartado 2.º

De sustitución.

Sustituir la expresión «de la ejecución» que figura al final de este apartado, por la más correcta «del procedimiento de ejecución».

MOTIVACION

Clarificar que este apartado hace referencia al procedimiento de ejecución.

ENMIENDA NUM. 121

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 60

De adición de un apartado 2.

«2. El incumplimiento del Reglamento de la marca colectiva por parte de los asociados podrá ser sancionado por el titular de la marca con la prohibición de su uso o con otras sanciones establecidas en el Reglamento de uso.»

MOTIVACION

Este texto, ubicado en el proyecto de Ley en el artículo 62, apartado 3., se encuadra técnicamente más correctamente dentro de este artículo 60 que regula el Reglamento de uso de las marcas colectivas.

ENMIENDA NUM. 122

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 62

De supresión.

MOTIVACION

Sus apartados 1.º y 2.º contemplan supuestos específicos de caducidad de las marcas por lo que los mismos de-

ben pasar a formar parte del artículo 74 del proyecto de Ley que establece las causas de caducidad de las marcas colectivas y de garantía. Su apartado 3.º se encuadra, en mejor técnica legislativa, como un apartado 2.º al artículo 60.

ENMIENDA NUM. 123

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 65

De adición de un apartado 3.

«3. El incumplimiento del Reglamento de la marca de garantía por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones fijadas en el Reglamento de uso.»

MOTIVACION

Este texto, ubicado en el proyecto de ley en el artículo 67, apartado 4., se encuadra técnicamente más correctamente dentro de este artículo 65 que regula el Reglamento de uso de las marcas de garantía.

ENMIENDA NUM. 124

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 67

De supresión.

MOTIVACION

Sus apartados 1.º, 2.º y 3.º contemplan supuestos específicos de caducidad de las marcas por lo que los mismos de-

deben pasar a formar parte del artículo 74 del proyecto de Ley que establece las causas de caducidad de las marcas colectivas y de garantía. Su apartado 4.º se encuadra, en mejor técnica legislativa, como un apartado 3.º al artículo 65.

ENMIENDA NUM. 125

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 74

De nueva redacción.

«Las marcas colectivas o de garantía caducarán, además de por las causas aplicables a las marcas individuales, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

a) Se ha registrado la modificación del Reglamento de uso en contra de las disposiciones de los artículos 61, párrafo primero y 66, párrafo primero.

b) El titular de una marca ha autorizado o tolerado el uso de la marca en contra o quebrantando lo dispuesto en el Reglamento de uso.

c) El titular de una marca colectiva se ha negado arbitrariamente a autorizar el ingreso a la Asociación que usa una marca constituida por denominaciones o signos geográficos, de una persona que reúne los requisitos fijados en el Reglamento de uso, o que el titular de una marca de garantía se ha negado arbitrariamente a autorizar el uso de la marca a una persona que acredite su capacidad para cumplir los requisitos fijados en el Reglamento de uso.

d) El titular de una marca de garantía la ha utilizado para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o suministre.»

MOTIVACION

Mejora técnica. Se evita que los supuestos de caducidad estén recogidos en diferentes artículos reduciendo el número de remisiones contenidas en el actual artículo 74 del proyecto de Ley.

ENMIENDA NUM. 126

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 76

De adición.

Intercalar entre los términos «amparo» y «del» la expresión «del Acta vigente en España».

MOTIVACION

Ajustar al Derecho Internacional.

ENMIENDA NUM. 127

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 78

De adición.

Se propone incorporar después de la expresión «Artículo 3», la frase «del Acta vigente en España».

MOTIVACION

Ajustar al Derecho Internacional.

ENMIENDA NUM. 128

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 79, apartado 1.º

De adición.

Se propone añadir después del término «signo» la expresión «o denominación», con lo cual el verbo «servir» tiene que constar en plural: «sirven».

MOTIVACION

Nombre comercial puede ser tanto un signo como un nombre, título o renombre siempre que identifiquen el elemento personal de la empresa.

ENMIENDA NUM. 129

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 81, apartado 3.º

De supresión.

MOTIVACION

Tanto en la práctica como doctrinalmente se admite que un empresario puede tener registrado más de un nombre comercial. A mayor abundamiento, y como ejemplo de que en nuestra legislación dicha práctica es admitida, el Reglamento del Registro Mercantil permite que un mismo empresario registre más de un nombre comercial.

ENMIENDA NUM. 130

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 88 bis

De nueva creación.

Se propone la siguiente redacción:

«No podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una mar-

ca o de un nombre comercial anterior o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal.»

MOTIVACION

El artículo 88 del proyecto de Ley remite, en materia de rótulos de establecimiento a las disposiciones del proyecto en materia de marcas. En consecuencia, son de aplicación a los rótulos las disposiciones contenidas en el artículo 13 del proyecto que prevé las prohibiciones por riesgo de confusión.

Pues bien, si esta remisión es suficiente para evitar que se conceda en el Registro un rótulo confundible con una marca, con un nombre comercial o con un rótulo ya inscrito, la especial naturaleza del rótulo, especialmente su limitado ambiente territorial de protección, parece aconsejar introducir en el proyecto de Ley un nuevo artículo en el que, en primer lugar se establezca expresamente que no pueden convivir en el registro, rótulos confundibles con otros signos distintos ya registrados.

En segundo lugar, se indique expresamente que el riesgo de confusión entre dos rótulos sólo se produce cuando se solicitan para el mismo término municipal.

Y, en tercer lugar evite que a través de un rótulo se intente aprovecharse del prestigio adquirido por una marca o nombre comercial ya registrado.

ENMIENDA NUM. 131

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA

A la rúbrica «Disposición Adicional»

De sustitución.

Se propone sustituir el término «Disposición Adicional» por el mismo término en plural «Disposiciones Adicionales». Con lo que el texto de la Disposición Adicional del proyecto pasaría a constituir la Disposición Adicional «Primera».

MOTIVACION

Al crearse una nueva Disposición Adicional Segunda la rúbrica que preside las mismas ha de constar en plural.

ENMIENDA NUM. 132

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

A la Disposición Adicional Segunda

De nueva creación.
Se propone la siguiente redacción:

«La Ley de Procedimiento Administrativo se aplicará supletoriamente a los actos administrativos regulados en la presente Ley, y estos podrán ser recurridos de conformidad con lo establecido en las disposiciones reguladoras del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.»

MOTIVACION

Por coherencia con la enmienda presentada al artículo 11.

ENMIENDA NUM. 133

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria Sexta

De sustitución.
Se propone sustituir el término «Jueces» por el de «Juzgados».

MOTIVACION

La competencia corresponde a los Juzgados de Primera Instancia no a los Jueces.

El Grupo Parlamentario de CDS, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta las siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Marcas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1987.—El Portavoz.

ENMIENDA NUM. 134

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 1

Al artículo 1

De modificación.

Se propone la sustitución de la redacción actual por la que sigue:

«Se entiende por marca todo signo o medio que sirve para señalar o distinguir de los similares los productos y servicios de la industria, el comercio y el trabajo.»

JUSTIFICACION

Mejora técnica en consideración a la confusa redacción del proyecto. Por otra parte se respeta la definición que se contiene en el actual Estatuto sobre Propiedad Industrial en su artículo 118.

ENMIENDA NUM. 135

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 2

Al artículo 3.2

De modificación.

Consciente en que se suprima la última frase del apartado, que comienza con las palabras «a no ser que...» y que se sustituya por la siguiente:

«A no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción prescribirá en los términos establecidos en el Código Civil.»

JUSTIFICACION

Darle su verdadera significación y eficacia al instituto de la prescripción que debe operar incluso en el supuesto de mala fe y establecer la debida coordinación con el resto del ordenamiento jurídico. Se respeta lo que se dispone al efecto en el artículo 9 del Estatuto sobre Propiedad Industrial.

ENMIENDA NUM. 136

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 3

Al artículo 3.º, 3

De modificación.

A continuación de «... legal y contractual», modificar la redacción en los siguientes términos:

«..., la persona o entidad perjudicada podrá reclamar sus derechos sobre la marca ejercitando las acciones correspondientes con anterioridad a la fecha de la concesión.»

JUSTIFICACION

Se distingue persona o entidad, aunque existan personas jurídicas, por una mayor definición; por otra parte, sobre las marcas son ejercitables otros derechos, además del de propiedad.

ENMIENDA NUM. 137

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 4

Al artículo 3.3

De modificación.

Consiste en sustituir la última frase del párrafo por la siguiente:

«Siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria dentro del término que se establece en el artículo 40 de la presente Ley.»

JUSTIFICACION

Como afirma el Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el certificado de concesión del Registro de una marca constituye una presunción de propiedad iuris tamtum. El dominio de la marca se consolida, según el proyecto de Ley, a los cinco años de efectuado su registro, dando por sentada la explotación no interrumpida de la misma con buena fe y justo título. Por consiguiente es lógico establecer que la acción reivindicatoria puede ejercitarse antes de haberse consolidado el dominio y en plena concordancia con lo que para el ejercicio de las acciones civiles establece el artículo 40.

ENMIENDA NUM. 138

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 5

Al artículo 4.º, 1

De sustitución.

Se propone el siguiente texto:

«1. Podrá declararse la caducidad de una marca cuando durante los cinco años siguientes a la fecha de su concesión no fuera usada en España de modo efectivo en los productos o servicios para los que hubiera sido registrada, o se suspendiera su uso por un plazo igual e ininterrumpido. En uno y en otro caso podrá evitarse la declaración de caducidad si la falta de uso se debiera a causas no atribuidas al titular.»

JUSTIFICACION

Mayor claridad y definición.

ENMIENDA NUM. 139

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 6

Al artículo 4.º, 2

De sustitución.
Se propone la siguiente redacción:

«2. Se considera uso de marca:

a) El empleo en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter con el que la marca se encuentra registrada.

b) La utilización de la marca en España a los solos efectos de presentación para productos destinados a exportación.»

JUSTIFICACION

Aclarar el concepto de uso de marca y suprimir la horrible falta ortográfica «haya».

ENMIENDA NUM. 140

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 7

Al artículo 4.3

Nueva redacción.

«3. El uso de la marca autorizado a un tercero se considerará realizado por el titular.»

JUSTIFICACION

Mejorar la redacción.

ENMIENDA NUM. 141

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 8

Al artículo 6.2

«2. El pago se efectuará dentro del mes siguiente a aquel en que se cumplan cinco años naturales desde la fecha de depósito de la solicitud inicial de registro.»

JUSTIFICACION

Hacer inteligible el texto.

ENMIENDA NUM. 142

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 9

Al artículo 7.6

De supresión.

Consistente en que se supriman las palabras del apartado que comienzan con «para que el interesado...», de tal forma que el mencionado apartado 6 quedaría redactado así:

«Acordada la renovación, la misma se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».»

JUSTIFICACION

Debe entenderse que la tasa de renovación incluye todos los costos que puedan afectar a ésta y no añadir un costo más que, aparte de hacer más gravoso para el contribuyente todo el proceso, introduce una mayor confusión en el régimen tributario de la renovación de las marcas, así como una mayor burocratización que seguro ocasionará mayores costes que el recaudarse la tasa en cuestión.

ENMIENDA NUM. 143

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 10

Al artículo 12.1

De adición.

Consistente en añadir detrás del apartado j), los apartados correspondientes a las letras a), b) y c) del artículo 13.

JUSTIFICACION

Carece de sentido hablar de prohibiciones relativas en los supuestos a que se refiere el artículo 13. Son tan absolutas como las del artículo 12, ya que el calificativo de «relativas» sólo tendría sentido si la prohibición pudiera ser levantada por quien resultase directamente perjudicado en el caso de no existir la prohibición, pero ocurre que nos encontramos ante una materia de orden público, y los afectados no son solo otros empresarios o titulares de marcas, sino los consumidores y, en general, el mercado.

De ser admitida esta enmienda llevaría consigo, por consiguiente, la supresión del artículo 13 del Proyecto.

ENMIENDA NUM. 144

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 11

Al artículo 12.1, letra i)

De supresión.

De las palabras «que deban ser denegadas».

JUSTIFICACION

Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 145

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 12

Al artículo 12.1, letra j)

De supresión.

De las palabras finales de dicho apartado, es decir «a menos que medie la debida autorización».

JUSTIFICACION

El mercado donde se han de mover normalmente las marcas, es el comunitario, por lo que la autorización de uno de los Estados no es suficiente y puede ser causa de una competencia ilícita a los productos de otro país, aparte de introducir un factor de confusión.

ENMIENDA NUM. 146

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 13

Al artículo 13.2

De supresión.

JUSTIFICACION

La confusión que puede generar la semejanza fonética o gráfica afecta al mercado en sí mismo y a los terceros, por lo que es materia de orden público; por esa razón, no se puede dejar al arbitrio de los interesados directamente en la marca; por otra parte, no se ve que haya posibilidad de evitar la confusión si existe la semejanza fonética o gráfica entre dos marcas. Por otra parte, al regular la Ley la cesión de la marca carece de fundamento la extraña figura que se introduce en este apartado.

ENMIENDA NUM. 147

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 14

Al artículo 16.2, párrafo 2

De sustitución.

Se propone sustituir el final del párrafo 2.º que dice: «En este caso se le asignará...», por otro que diga: «Se hará constar asimismo, el día, hora y el minuto de su presentación».

JUSTIFICACION

Entendemos que se debe sustituir el último párrafo de este proyecto de Ley, ya que con la actual redacción, se establecería una desigualdad manifiesta en el orden de prioridad, en caso de hacerse la presentación en el Registro de la Propiedad Industrial, en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía o en la Oficina Postal, allí donde no exista ninguno de los organismos que se señalan, lo que resultaría discriminatorio. Además de estar en contradicción con lo que establece el artículo 21, al establecer que: «Toda solicitud de marca regularmente depositada, da lugar al nacimiento de un derecho de prioridad, en el día, hora y minuto en que ha sido realizada».

ENMIENDA NUM. 148

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 15

Al artículo 23.1, párrafo 1.º

De sustitución.

Se propone sustituir en el párrafo 1.º, donde dice: «... el derecho de prioridad en el que conste la fecha en que se realizó...», por otro, quedando definitivamente redactado así:

«El solicitante que desee reivindicar una prioridad anterior deberá presentar un certificado de Registro de la Oficina del Estado en que haya sido efectuado el depósito

nacional regular que da lugar al nacimiento del derecho de prioridad en que conste claramente el día, hora y minuto en que se realizó, los productos o servicios que ampara y una reproducción del distintivo solicitado como marca. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.»

JUSTIFICACION

Como se trata de reivindicar una prioridad, es indiscutible que debe consignarse en el certificado, con la mayor exactitud, los datos de presentación que decidirán la pretendida prioridad, pues entendemos que el elemento decisivo, puede y debe ser precisamente el día, hora y minuto de su presentación.

Todo ello de acuerdo con el contenido del párrafo 1.º del artículo 16 y más exactamente con el párrafo 1.º, del artículo 21, que hace relación precisamente a la fecha de presentación y depósito que da lugar al nacimiento de un derecho de prioridad, y también el apartado b), del párrafo 2, del artículo 26 entre otros.

ENMIENDA NUM. 149

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 16

Al artículo 23.3

De supresión.

De la frase «que deberá hallarse en el Registro de la Propiedad Industrial» de tal forma que el párrafo quedaría como sigue:

«Si se reivindicase la prioridad de la marca usada en una exposición oficial u oficialmente reconocida, se mencionará el Acta en que conste esta circunstancia así como el distintivo y los productos o servicios que a ella corresponden.»

JUSTIFICACION

Carece de sentido que además de la mención del Acta se exija que ésta se haya llevado al Registro de la Propiedad Industrial. Es un requisito redundante y además incongruente con el contenido del apartado 4 del mismo artículo.

ENMIENDA NUM. 150

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 17

Al artículo 25.3

De modificación.

Consiste en sustituir su actual redacción por la que sigue:

«Asimismo, el Registro de la Propiedad Industrial examinará si el signo o medio solicitado como marca está incurso en cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo 12. En el caso de que así fuere, el Registro de la Propiedad Industrial suspenderá la solicitud, mediante resolución motivada que comunicará al solicitante para que el plazo de un mes presente las alegaciones oportunas, a la vista de las cuales se acordará lo que proceda.»

JUSTIFICACION

Se busca con la enmienda una mayor igualdad en el procedimiento y la actuación de oficio del Registro ante las prohibiciones absolutas del artículo 12, sin establecer diferencias entre las mismas, que es lo que se hace, improcedentemente, en la actual redacción del artículo.

ENMIENDA NUM. 151

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 18

Al artículo 27.2

De supresión.

Consistente en la supresión de la última frase del apartado que se enmienda, es decir, de las palabras «y estará sometido al pago de la tasa correspondiente».

JUSTIFICACION

No parece lógico que se exija tasa alguna por formular oposición al registro de la marca solicitada; va en contra

de las garantías jurídicas del interesado, tal como se recoge, entre otras, en la Ley de Procedimiento Administrativo a la que como derecho supletorio se remite el artículo 11 del Proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA NUM. 152

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 19

Al artículo 28.3

De modificación y de adición.

Consiste en la sustitución de las palabras «de la suspensión» por las de «de la resolución de suspensión», y además en la adición de lo siguiente:

«Siempre que del examen practicado en el Registro se desprenda la existencia de algún titular de una marca, nombre comercial o rótulo, anteriormente solicitados o registrados, se comunicará al interesado de oficio la solicitud en curso.»

JUSTIFICACION

Mejora de la redacción en cuanto a la enmienda de modificación y otorgamiento de las garantías jurídicas y lógicas a los terceros interesados, ya que es impensable que se monte en las empresas un dispositivo para seguir día a día el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a fin de defender la ilegítima intromisión de un tercero en el patrimonio empresarial.

ENMIENDA NUM. 153

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 20

Al artículo 28.4

De modificación.

Consistente en la sustitución de las palabras «al suspenso», por las de «a la resolución de suspensión».

JUSTIFICACION

Mejora de redacción.

ENMIENDA NUM. 154

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 21

Al artículo 29

De modificación.

Consistente en la sustitución de las palabras «al suspenso, por las de «a la resolución de suspensión».

JUSTIFICACION

Mejora de redacción.

ENMIENDA NUM. 155

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 22

Al artículo 33

De supresión.

JUSTIFICACION

El artículo es absurdo en su contenido, además de la contradicción manifiesta en que incurren los párrafos uno y dos.

ENMIENDA NUM. 156

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 23

Al artículo 34.1

De modificación.

Quedaría redactado como sigue:

«La inscripción en el Registro de una marca comercial respecto a un producto deberá contar con la conformidad de quien tenga registrada a su favor la fabricación del mismo.»

JUSTIFICACION

La exigencia que se contiene en la redacción propuesta parece lógica, y extraña que en el articulado no se contenga, al menos con la claridad suficiente, un precepto semejante.

ENMIENDA NUM. 157

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 24

Al artículo 35.1, párrafo 2.º

Se pide la supresión del párrafo 2.º, del artículo 35.1.

JUSTIFICACION

Entendemos que es ambiguo y complejo. Se habla de «indemnización razonable», difícil siempre de fijar. Además se señala para cómputo del período que podría ser motivo de indemnización, el de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, que tampoco es exacto, al entrar en juego los plazos que se establecen para el pago de las tasas y de los quinquenios, que se fijan en el artículo 30.1 y 2 que pueden ser ampliados

de hecho, en los términos que se contemplan en el párrafo 3 del mismo.

ENMIENDA NUM. 158

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 26

Al artículo 40

De adición.

Consistente en añadir, al final del párrafo único del artículo, las palabras «dejando a salvo lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la presente Ley».

JUSTIFICACION

Por coherencia con lo dispuesto en los mencionados artículos.

ENMIENDA NUM. 159

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 27

Al artículo 45.1

De adición.

Consistente en que el apartado comience con las palabras: «Salvo pacto en contrario, la inscripción de la cesión o licencia...»

JUSTIFICACION

Respeto a la libertad contractual y de mercado.

ENMIENDA NUM. 160

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 28

Al artículo 48.1 y 3

De adición.

Para el supuesto de que no se acepte la enmienda de supresión del artículo 13, por subsumir su contenido en el actual artículo 12, la presente enmienda de adición consistirá en añadir en los apartados 1 y 3 del artículo 48 la mención al artículo 13, de modo que se mencionarían expresamente los artículos 1, 12 y 13 de la presente Ley.

JUSTIFICACION

Por coherencia con las enmiendas a los artículos 12 y 13, ya que en todos los supuestos que se contemplan en el artículo 13 del proyecto nos encontramos con un vicio que determina la nulidad absoluta del Registro, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley.

ENMIENDA NUM. 161

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 29

Al artículo 49.1 y 2

De supresión.

Consistente en suprimir la mención del artículo 13 por abarcar supuestos de nulidad absoluta.

JUSTIFICACION

Por coherencia con las enmiendas a los artículos 12, 13 y 48 de la Ley, y por iguales razones que las aducidas para formular dichas enmiendas.

ENMIENDA NUM. 162**PRIMER FIRMANTE:****Grupo CDS.****ENMIENDA NUM. 30**

Al artículo 54 apartado d)

De adición.

Consistente en añadir detrás de «el titular de la marca no cumpla», las palabras «durante el plazo que reglamentariamente se establezca, las condiciones fijadas en el artículo 10 de la Ley».

JUSTIFICACION

Parece una exigencia lógica el que se señale un plazo ya que durante él pueden subsanarse los motivos debidos a circunstancias fortuitas, ajenas a la voluntad del titular o relacionadas con un cambio de titularidad «mortis causa».

ENMIENDA NUM. 163**PRIMER FIRMANTE:****Grupo CDS.****ENMIENDA NUM. 31**

Al artículo 62.2

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Cuando mediante Sentencia firme se declare que el titular de una marca colectiva se ha negado arbitrariamente a autorizar el ingreso en la asociación de una persona que reúna los requisitos fijados en el Reglamento, ésta tendrá derecho al ingreso en la asociación y a la correspondiente inscripción en el Registro.»

JUSTIFICACION

No parece lógico que por la conducta del titular se castigue a toda la asociación que disfruta de la marca colectiva, ya que se sobreentiende que el titular es un órgano de la asociación; en otro caso, si por titular se entiende la asociación completa, la actual redacción del párrafo

que se enmienda sólo sería lógica en el supuesto de que la decisión se hubiera adoptado por unanimidad.

ENMIENDA NUM. 164**PRIMER FIRMANTE:****Grupo CDS.****ENMIENDA NUM. 32**

Al artículo 67.3

De supresión.

JUSTIFICACION

El supuesto es absurdo. No se debe cancelar el registro de una marca de garantía por la conducta injusta de su titular. Lo lógico es obligarle a admitir en el seno del registro a la persona que acredite su capacidad para cumplir los requisitos que fija el Reglamento.

ENMIENDA NUM. 165**PRIMER FIRMANTE:****Grupo CDS.****ENMIENDA NUM. 33**

Al artículo 71.1

De adición.

Consistente en añadir al final del párrafo las siguientes palabras:

«o por quienes tengan interés directo en la misma.»

JUSTIFICACION

En congruencia con el respeto a los derechos e intereses legítimos, que establece nuestro ordenamiento jurídico procesal.

ENMIENDA NUM. 166**PRIMER FIRMANTE:**
Grupo CDS.**ENMIENDA NUM. 34**

Al artículo 75

De supresión.

JUSTIFICACION

El contenido del artículo nos parece inadecuado por razones económicas. Una vez removidas las causas que motivaron la cancelación o la falta de renovación, parece lo más adecuado no introducir una sanción que perjudica a la empresa y al mercado, es decir, a la economía nacional.

Miquel Roca i Junyent, en su calidad de portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, presenta 44 enmiendas al proyecto de Ley de Marcas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 1988.—El Portavoz, **Miquel Roca i Junyent**.

ENMIENDA NUM. 167**PRIMER FIRMANTE:**
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 1, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 1

Se entiende .../... o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.»

JUSTIFICACION

Con la utilización de las marcas, una empresa persigue la finalidad de que los productos o servicios que proceden de ella se distingan de los productos o servicios idénticos o similares procedentes de otra empresa diferente,

competidora suya. Así pues, un elemento fundamental del concepto de marca radica en que, con referencia a una determinada empresa (en general una determinada persona física o jurídica), la marca sirve para distinguir los productos o servicios propios de los ajenos. Este elemento fundamental es ignorado en el texto original.

El texto que se propone evita el defecto señalado y con ello no hace más que seguir la línea de la generalidad de las legislaciones. Así ocurre, por ejemplo, en la ley alemana de 1974 (art. 1), la ley norteamericana de 1984 (art. 1.127), la ley francesa de 1978 (art. 1), entre otras, y así ocurre también en las versiones de octubre y febrero de 1986 del proyecto de Directiva comunitaria (art. 1, bis) y del proyecto de Reglamento sobre la marca comunitaria (art. 3).

ENMIENDA NUM. 168**PRIMER FIRMANTE:**
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de suprimir el apartado 2, del artículo 7 del referido texto.

JUSTIFICACION

Con la supresión del apartado 2 se elimina el requisito de aportar una declaración de uso de la marca como condición para la renovación de su registro. Este requisito, que es inexistente en la vigente normativa española, supone más inconvenientes que ventajas, y con su eliminación el proyecto de Ley se alinea con la normativa comunitaria en proyecto, con la normativa nacional de los distintos países de la CEE y con la normativa de las marcas internacionales que se registran bajo el Arreglo de Madrid.

En efecto, dicho requisito (que estaba incluido en el artículo 13 de las primeras versiones del proyecto de Directiva comunitaria) consta suprimido en la reunión del Grupo de Trabajo de 9/10 octubre 1986. No figura en la legislación de ninguno de los 11 países comunitarios restantes y tampoco figura en los textos del Arreglo de Madrid, según los cuales la renovación se limita al simple pago de la tasa prevista.

La inclusión de tal requisito en la nueva Ley española de marcas llevaría consigo los perjuicios siguientes:

- a) La legislación española divergiría de todas las normativas aplicables en todo el ámbito de la CE.
- b) Los titulares de marcas nacionales españolas registradas quedarían discriminados respecto a los titulares

de marcas comunitarias y de marcas internacionales con efectos en España para cuya renovación no se requiere ninguna declaración de uso.

c) Dicha discriminación recaería especialmente sobre las empresas españolas, que son las que más acuden al registro de marcas nacionales, y las pondría en una situación de inferioridad respecto a las empresas extranjeras (comunitarias o extracomunitarias) que son masiva o exclusivamente las titulares de las actuales marcas internacionales y de las futuras marcas comunitarias.

d) Un efecto importante de dicha discriminación sería que las empresas españolas perderían sus marcas nacionales españolas de reserva o defensivas, mientras que las empresas extranjeras podrían continuar poseyéndolas por la vía de las marcas comunitarias o marcas internacionales con efectos en España.

e) Además, los titulares de marcas nacionales españolas de reserva que las hubieran internacionalizado acudiendo al Arreglo de Madrid perderían sus marcas internacionales (incluso las que estuvieran utilizándose en el extranjero) cuando todavía existiera el nexo de dependencia de la marca internacional respecto a la correspondiente marca nacional española.

f) Los titulares de marcas españolas realmente usadas en España correrían riesgos irreparables de pérdida de su derecho por razones meramente formales en el caso de fallos burocráticos al preparar las solicitudes de renovación.

Todos los inconvenientes expuestos no quedan compensados por la posible ventaja de que la exigencia de la declaración de uso signifique una descongestión del Registro de Marcas, sobre todo teniendo en cuenta que en el proyecto de Ley se adoptan ya otras eficaces medidas para producir una descongestión, tales como la reducción de la duración de veinte a diez años, la inversión de la carga de la prueba de uso, la limitación de las posibilidades o plazos de rehabilitación, el mayor número de prohibiciones absolutas y relativas de registro, etcétera.

ENMIENDA NUM. 169

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 6, apartado 2, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 6

2. A efectos de pago, la fecha de vencimiento de cada

quinquenio será, según proceda, la establecida para el primero en el párrafo 2, del artículo 30 de la presente Ley y, para el segundo, el último día del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de depósito de la solicitud inicial de registro, pudiendo en este último caso efectuarse válidamente el pago correspondiente en el plazo de un mes desde dicha fecha.»

JUSTIFICACION

Puesto que, como establece el artículo 30, el pago del primer quinquenio debe hacerse a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la concesión, a diferencia del segundo quinquenio que debe hacerse en el 5.º aniversario de la solicitud, en este artículo deben diferenciarse los dos quinquenios, tal y como se hace en el texto propuesto.

ENMIENDA NUM. 170

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar el artículo 7.º del referido texto.

ENMIENDA

Redacción que se propone:

«Renovación del registro de la Marca.»

JUSTIFICACION

De lo que trata este artículo, en realidad, es de la renovación del Registro de la marca y no de la renovación de la marca como tal.

ENMIENDA NUM. 171

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia

e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar el enunciado del artículo 10 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 10

Personas legitimadas para solicitar el registro de marcas.»

JUSTIFICACION

De lo que se trata en este artículo, en realidad, es de la legitimación para solicitar el registro de marcas y no de la legitimación para solicitar marcas como tales.

ENMIENDA NUM. 172

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar el apartado 3 del artículo 10 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 10

3. Se propone dar a este apartado un enunciado propio, trasladándolo a un nuevo artículo independiente, tal como sigue:

Artículo 10 bis. Invocación del Convenio de la Unión de París

Las personas naturales jurídicas... (continuar con el texto publicado).»

JUSTIFICACION

Contrariamente a lo que expresa el enunciado del artículo 10, su apartado 3 no contempla propiamente la legitimación para solicitar el registro de marcas (de lo cual se ocupan los apartados 1 y 2), sino que contempla algo mucho más amplio, cual es la facultad de invocar la aplicación de todas las disposiciones del Convenio de la Unión de París. Por ello, procede su encuadramiento bajo el enunciado propuesto.

ENMIENDA NUM. 173

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 12 del referido texto.

Redacción que se propone

«Artículo 12

1. No podrán registrarse como marcas, además de los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 1, los siguientes:

a) Los que consistan en signos o indicaciones genéricas, entendiéndose por tales los que se hayan convertido en usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

b) Suprimir.

c) Los que consistan en signos o indicaciones... (resto igual).

d) (Igual al proyecto).

e) (Igual al proyecto).

f) (Igual al proyecto).

g) (Igual al proyecto).

h) Los que reproduzcan .../..., provincias u otras entidades locales, a menos... (resto igual).

i) Los signos contemplados en el artículo 6 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes. En todo caso, (resto igual).»

JUSTIFICACION

En la nueva redacción de la letra a) que proponemos, se refunden en un solo apartado el texto de las letras a) y b), por la razón de que cuanto se expresaba bajo la letra b) no es ni más ni menos que el propio concepto de signo o indicación genéricos. De no hacerse esta refundición se incurriría en una redundancia y se invitaría a buscar artificiosamente significados distintos a dos textos que tienen igual significado, con las consiguientes desviaciones interpretativas y confusiones.

Además, se sustituyen las expresiones «se componen exclusivamente de» y «estén exclusivamente compuesto por» por la expresión «coincidan en» porque un signo complejo compuesto de varios signos genéricos (por ejemplo una frase formada por palabras genéricas) puede estar desprovisto de carácter genérico, según tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia española.

Por último, se suprime «habituales» por ser redundante con «usuales» y por coherencia con el texto del artículo.

lo 54, letra b) y con el texto de artículos correspondientes de los proyectos de Directiva y Reglamento sobre la marca comunitaria.

La letra b) se suprime por quedar refundida en el texto propuesto bajo la letra a).

En la letra c) por las razones anteriores, se sustituye «se compongan exclusivamente de» por «consistan en».

En la letra h) se añade la frase «u otras entidades locales» para cubrir otros casos tales como: mancomunidades municipales, comarcas, consejos insulares, etc.

En la letra i) se clarifica el texto poniendo en primer lugar el supuesto que preside el contenido del texto, o sea, el artículo 6 del CUP.

ENMIENDA NUM. 174

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del apartado 2 del artículo 13 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 13

2. Sin embargo, podrá .../... registral anterior, y se adopten, en su caso, medidas apropiadas para evitar el riesgo de confusión.

Lo mismo será aplicable al caso de una marca idéntica a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades similares.»

JUSTIFICACION

El texto inicial, al decir «siempre que se adopten», parece dar a entender que en todos los casos es necesaria la adopción de medidas para evitar riesgos de confusión, cuando en realidad, la necesidad de adopción de tales medidas depende en cada caso del grado de semejanza de los distintivos enfrentados y del grado de similitud de los respectivos productos, servicios o actividades.

En consideración al llamado «principio de la especialidad», que preside en general los preceptos del presente proyecto de Ley, se hace extensiva la propuesta al caso de identidad de distintivos destinados a productos, servicios o actividades no idénticos.

ENMIENDA NUM. 175

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de suprimir la letra c) del artículo 14 del referido texto.

JUSTIFICACION

El supuesto contemplado en la letra c) debe ser suprimido, porque una marca registrada, por sí misma y sin entender a la utilización que de ella se haga, no da lugar a un aprovechamiento indebido de la reputación de otro signo registrado, especialmente si está destinada a productos o servicios no similares y no se trata de una marca altamente renombrada.

Además, el texto publicado puede dar pie a una interpretación amplia, en el sentido de que hay aprovechamiento indebido —y por tanto la prohibición de registro— en cualquier caso de identidad entre distintivos (aunque fueran distintivos prácticamente desconocidos en el mercado y destinados a productos, servicios o actividades no similares), con lo cual se ignora el «principio de la especialidad» que preside en general este proyecto de Ley.

Por otra parte, en la medida que la utilización de una marca diera lugar a un aprovechamiento indebido de un registro anterior, se trataría de un acto de competencia desleal de los ya previstos en el Título IX de este proyecto de Ley, incluido de manera general en el artículo 89 y particularmente en la letra a) del artículo 90.

ENMIENDA NUM. 176

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda (alternativa) que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción de la letra c) del artículo 14 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 14

c) Las que por su identidad con una marca registrada altamente renombrada comporten un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca altamente renombrada.»

JUSTIFICACION

El texto publicado puede dar pie a una interpretación amplia, en el sentido de que hay aprovechamiento indebido —y por tanto, prohibición de registro— en cualquier caso de identidad entre distintivos, sin necesidad de que concurren circunstancias excepcionales y aunque sean destinados a productos, servicios o actividades no similares, con lo cual se ignoraría de manera total el «principio de la especialidad» que preside en general este proyecto de Ley.

El texto propuesto evita lo indicado y deja limitado el precepto a un supuesto excepcional más estricto, cual es el de identidad con una marca registrada altamente renombrada.

ENMIENDA NUM. 177

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción de la letra d) del artículo 14, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 14

d) Las que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de estos derechos, así como las que por su identidad o semejanza con un nombre comercial usado, para designar actividades relacionadas con los productos o servicios de la marca, puedan inducir a confusión en el mercado.»

JUSTIFICACION

Evitar la laguna legal que se produciría dentro de las prohibiciones relativas con la omisión de los derechos que se reconocen al nombre comercial usado y no registrado en virtud del artículo 80.

ENMIENDA NUM. 178

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del apartado 2 del artículo 15, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 15

2. Dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en los artículos 3, 27 y 49 de la presente Ley, .../... pedir su anulación, o bien reivindicar la marca o la solicitud de marca.»

JUSTIFICACION

Debe existir la posibilidad de reivindicar tanto la marca concedida como la solicitud de marca, dependiendo de la situación procesal en que se encuentre ésta en el momento de reivindicar la propiedad. La modificación clarifica esta doble situación y además es coherente con la posibilidad de reivindicar la solicitud de marca tal y como establece, por ejemplo, el artículo 3.3.

También se ha añadido la mención al artículo 49, que es el que hace referencia a las causas de nulidad relativa, puesto que en el texto del artículo se prevé la posibilidad de pedir la anulación.

ENMIENDA NUM. 179

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de suprimir la expresión «además del castellano» del apartado 3 del artículo 17, del referido texto.

JUSTIFICACION

En las Comunidades Autónomas donde existe otra lengua oficial, su utilización debe respetarse en una auténtica situación de cooficialidad lingüística y no desde una perspectiva meramente testimonial.

ENMIENDA NUM. 180**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 19, apartado d), del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 19

d) Una descripción .../... que sean genéricos o se hallen comprendidos en los casos de los apartados a), b) y c) del artículo 12 de la presente Ley.»

JUSTIFICACION

De la misma forma que se pueden excluir los elementos genéricos, objeto de prohibición absoluta, según el apartado a) del artículo 12, deben poderse excluir también aquellas indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales (apartado b) del artículo 12 o las indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, etcétera (apartado c) del artículo 12 también objeto de prohibición absoluta y que, de forma no reivindicable, puedan formar parte, de marcas complejas como, por ejemplo, etiquetas, etcétera.

ENMIENDA NUM. 181**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de añadir un apartado 2 (nuevo) al artículo 19, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 19. (nuevo apartado)

2. Cuando la marca incluya una denominación que tenga un significado en alguna de las lenguas oficiales del Estado español podrá incorporarse al distintivo solicitado la traducción o traducciones de dicha denominación en otra u otras lenguas del Estado español. Cada versión del distintivo será examinada por sí misma y, caso de obtenerse protección para varias versiones, la protección re-

caerá sobre cada una como tal, sin entenderse que queda referida a todas ellas consideradas como un conjunto.»

JUSTIFICACION

Esta enmienda persigue el fin de dar un tratamiento adecuado a la pluralidad lingüística del Estado español. La solución propuesta es análoga a la adoptada en Suiza por la Ley federal, relativa a la protección de las marcas (artículo 12), y evita que en el caso contemplado tenga que adoptarse la antieconómica solución de solicitar tantos registros separados de marca como versiones idiomáticas se desee proteger.

ENMIENDA NUM. 182**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar los apartados 1 y 2 del artículo 23 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 23

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar una copia certificada por la Oficina del país de origen de la solicitud anterior, en la que conste claramente la fecha en que se realizó la solicitud, los productos o servicios que ampara y una reproducción del distintivo solicitado como marca. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

2. En el caso contemplado en el apartado anterior, el solicitante deberá presentar la copia certificada en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca. De no hacerlo así, se considerará reiterada la reivindicación de prioridad y se le asignará a la solicitud la que le corresponda según la fecha, hora y minuto de la presentación de la misma.»

JUSTIFICACION

Según establece el artículo 4 del Acta Vigente en España del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, el derecho de prioridad se reconoce al depositante de una solicitud de marca anterior con independencia de la suerte

posterior de esta solicitud. También establece dicho Convenio que la documentación que podrán exigir los países de la Unión es una copia certificada por la Oficina de origen de la solicitud, y no del registro.

La enmienda propuesta al párrafo 1 satisface lo previsto en el artículo 4 del citado Convenio Internacional, utilizando la misma nomenclatura ya empleada en el artículo 29 de la Ley 11/1986 de Patentes de reciente aprobación por el Congreso.

En el párrafo 2 se ha sustituido la palabra «titular» por «solicitante», en concordancia con lo anterior, puesto que, como se ha dicho, lo que se debe presentar es una copia certificada de la solicitud prioritaria y el que debe acreditarle es el solicitante, no el titular.

ENMIENDA NUM. 183

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 25, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 25

2. Las irregularidades que se observen en la solicitud se notificarán al solicitante, para que pueda subsanarlas en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de las irregularidades en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Este plazo se podrá prorrogar, por otros dos meses, previa petición de prórroga solicitada con anterioridad a la expiración del plazo. Si en estos plazos no se subsanasen las irregularidades la solicitud se tendrá por no presentada; la resolución se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial."»

JUSTIFICACION

Es conveniente que el plazo para subsanar las irregularidades observadas durante el examen formal, al igual que se establece en el Ley 11/1986 de Patentes, sea de dos meses contados desde la publicación de las irregularidades en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", por motivos de concordancia entre estas dos modalidades de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, también en materia de marcas existen motivos que aconsejan prever la posibilidad de prorrogar el plazo para dicha subsanación de irregularidades formales.

En efecto, muchos solicitantes residen en lugares alejados en los que las comunicaciones precisan de un cierto tiempo. Existen, por otra parte, períodos vacacionales durante los cuales, las empresas se encuentran cerradas y se dificulta la recepción de comunicaciones.

Otras veces, es necesario presentar documentos que deben ser expedidos o certificados por Departamentos de la Administración siendo difícil obtenerlos con la suficiente rapidez, si los plazos son cortos.

Finalmente, es habitual encontrar en la legislación comparada y, sobre todo, en la de los países comunitarios con la que se pretende alinear la nueva Ley, la posibilidad de obtener prórrogas de plazo.

ENMIENDA NUM. 184

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar los apartados 1, 2 y 3 del artículo 28 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 28

1. Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, hayan sido éstas o no presentadas, se procederá a realizar el examen de oficio de la solicitud, señalando las prohibiciones previstas en los artículos 12 y 13 en que ésta pueda incurrir, así como las previstas en los artículos 14 y 15 si hubieran sido aducidas como motivo de oposición según el artículo 27.

Cuando no se hubieran presentado oposiciones y del examen realizado de oficio resultara que la solicitud no incurría en las prohibiciones establecidas en la Ley, se pondrá la concesión de la marca solicitada.

3. En el supuesto de que se presenten oposiciones o exista algún reparo señalado de oficio por el Registro, se decretará la suspensión del expediente, notificándose al solicitante los motivos del reparo y trasladándose copia de las oposiciones formuladas, publicándose posteriormente en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" las menciones de la oposición y los reparos señalados de oficio, para que el solicitante presente sus alegaciones en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Este plazo se podrá prorrogar, previa petición de prórroga solicitada con anterioridad a la expiración del plazo, a otros dos meses.»

JUSTIFICACION

Es conveniente que la posibilidad inicial de efectuar reparos a la solicitud en base a las prohibiciones oponentes, pues el Registro no cuenta, entre los datos que posee, con los previstos en dicho artículo (nombres, apellidos, seudónimos, creaciones de propiedad intelectual, etc.) que por no ser registrales, no le permitirían examinar adecuadamente dichas prohibiciones.

Por otro lado, no existe en el Registro la figura de Examinador, tal y como se cita en dicho artículo, por lo que es conveniente no delimitar excesivamente quién computará esa tarea de forma limitativa.

Es preciso también prever el traslado de los motivos del suspenso y copia de las oposiciones al solicitante para que pueda contestar al suspenso de forma adecuada.

Es conveniente que el plazo para subsanar las irregularidades observadas durante el examen formal, al igual que se establece en la Ley 11/1986 de Patentes, sea de dos meses contados desde la publicación de las irregularidades en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Por otra parte, también en materia de marcas existen motivos que aconsejan prever la posibilidad de prorrogar el plazo para dicha subsanación de irregularidades formales. En efecto, muchos solicitantes residen en lugares alejados con los que las comunicaciones precisan de un cierto tiempo. Existen, por otra parte, períodos vacacionales durante los que las empresas se encuentran cerradas y que dificultan la recepción de comunicaciones.

Otras veces, es necesario presentar documentos que deben ser expedidos o certificados por Departamentos de la Administración siendo difícil obtenerlos con la suficiente rapidez si los plazos son cortos.

Finalmente, es habitual encontrar en la legislación comparada y sobre todo en la de los países comunitarios con la que se pretende alinear la nueva Ley, la posibilidad de obtener prórrogas de plazo como la propuesta en atención a los motivos señalados.

ENMIENDA NUM. 185

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 29, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 29

Transcurrido el plazo fijado para la contestación al sus-

penso, haya o no contestado el interesado, se propondrá la concesión o denegación de la solicitud de marca, según proceda y se resolverá el expediente mediante resolución motivada, especificándose, en caso de denegación, los motivos y registros causantes de ésta.»

JUSTIFICACION

Es preciso que, además de una propuesta de concesión o denegación, exista una resolución (de concesión o denegación), propiamente dicha. En la redacción precedente se omitía dicha etapa del procedimiento. También, para que resulte concordante con lo previsto en la Ley 11/1986 de Patentes (artículo 39.9), es necesario especificar que la resolución deberá ser motivada y que en caso de denegación se deberán señalar los motivos de dicha denegación. Ello permitirá además, conocer con qué registro resulta conflictiva la solicitud denegada e intentar obtener las autorizaciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley.

ENMIENDA NUM. 186

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del apartado 1 del artículo 30, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 30

1. La resolución de denegación o concesión de la marca será notificada a los interesados y publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».»

JUSTIFICACION

Es oportuno prever la notificación de la resolución a los interesados para que conozcan los motivos de la misma y no puedan alegar indefensión a los efectos de los recursos que prevé la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ENMIENDA NUM. 187**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del apartado 3 del artículo 30, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 30

3. Vencido el plazo para el pago de las tasas mencionadas en el párrafo anterior, sin haberse satisfecho su importe, podrá procederse al pago de las mismas dentro de los seis meses siguientes, siempre y cuando el pago del primer quinquenio se abone con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses, y de un 50 por ciento dentro de los tres meses siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.»

JUSTIFICACION

Por motivos de congruencia gramatical, deben pluralizarse los vocablos «los mismos», pues son dos las tasas (título y primer quinquenio) que se prevé pagar en el apartado 2 de este artículo. Además, se aclara que lo que está sujeto a recargos del 25 y 50 por ciento es únicamente el primer quinquenio, pues la tasa de título no está sujeta a recargos aunque se pague dentro de los seis meses.

ENMIENDA NUM. 188**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de adicionar un nuevo apartado 3, al artículo 32, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 32

3. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien, no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios.»

JUSTIFICACION

El supuesto de supresión de marca está expresamente contemplado en el artículo 123, punto 4.º, del Estatuto sobre Propiedad Industrial. Al quedar éste derogado, es necesario que un precepto análogo quede incorporado al Proyecto de Ley.

ENMIENDA NUM. 189**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del apartado 1 del artículo 35, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 35

1. La solicitud de Marca confiere a su titular, a partir de la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada... (resto igual).»

JUSTIFICACION

La redacción de la primera parte que se suprime del texto propuesto «el derecho conferido por la Marca sólo se podrá oponer a terceros a partir de la publicación de su concesión», es inconsistente y confusoria ya que esta oposición a terceros parece que pueda ser un escrito de oposición en vía administrativa. El artículo 35 modificado queda equiparado al artículo 59 apartado 1 de la Ley de Patentes.

ENMIENDA NUM. 190**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de adicionar el apartado 2.º del artículo 40, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 40

2. Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.»

JUSTIFICACION

Este artículo trata de equiparse al artículo 71 de la Ley de Patentes, y en tal sentido el articulado del proyecto es idéntico al apartado 1 del artículo 71 de la Ley de Patentes, pero el artículo 71 de dicha Ley de Patentes comprende también un apartado 2 sobre el hecho de que sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción. No parece que sea preciso que en la Ley de Marcas se omita esta delimitación.

ENMIENDA NUM. 191

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar el apartado 3 del artículo 45, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 45

3. En una misma instancia se podrá solicitar la inscripción de la cesión o licencia de varias marcas sin limitación de número, abonando por cada registro afectado la tasa correspondiente.»

JUSTIFICACION

La cesión o licencia de varias marcas no se solicita. Lo que se solicita es la inscripción de las mismas.

ENMIENDA NUM. 192

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del apartado 2 del artículo 49 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 49

2. La acción para pedir la nulidad de las marcas registradas en contra de lo dispuesto en los artículos 13 y 15 prescribirá a los quince años a contar desde la publicación de su concesión en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". No obstante, cuando el titular del derecho anterior hubiera tolerado durante un período continuado de cinco años el uso de la marca registrada posteriormente, teniendo conocimiento de dicho uso, la acción para pedir la nulidad prescribirá al cumplirse dicho período de cinco años.»

JUSTIFICACION

La prescripción de la acción para pedir la nulidad de las marcas registradas prescribirá a los cinco años, en todos los casos, sin tener en cuenta si el derecho anterior era un derecho registral o extrarregistral y sin considerar tampoco si la marca registrada posteriormente había sido usada o guardada sigilosamente sin uso alguno.

ENMIENDA NUM. 193

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de adicionar dos nuevos apartados 3 y 4 al artículo 49 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 49

3. La acción para pedir la nulidad de las marcas registradas en contra de lo dispuesto en el artículo 14 prescribirá a los cinco años a contar desde la publicación de su concesión en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

4. En todo caso, si el registro de la marca hubiera sido solicitado con mala fe, la acción para pedir la nulidad será imprescindible.»

JUSTIFICACION

Con este texto se procuran tener en cuenta todas las circunstancias anteriores y ello de modo que quede evitada una ruptura en relación a la normativa vigente, contenida en el artículo 14 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, que establece una consolidación a los tres años de explotación no interrumpida o de quieta posesión con buena fe y justo título, y en el artículo 1.964 del Código Civil, que establece un plazo general de prescripción de quince años. Además, el texto propuesto se alinea con el contenido de los correspondientes artículos de los proyectos comunitarios (artículo 44 del proyecto de Reglamento y artículo 10 del proyecto de Directiva) que contemplan una consolidación por tolerancia del uso durante un período continuado de cinco años, teniendo conocimiento de tal uso. La exigencia de un uso relevante para la consolidación (incontestabilidad) de una marca registrada posterior frente a una marca registrada anterior ha sido considerada necesaria por la doctrina y por los expertos en derecho de marcas tanto españoles como extranjeros (AIPPI, CCI, etc.).

Asimismo, se establece una necesaria norma general de imprescriptibilidad cuando media mala fe en la solicitud del registro de la marca.

ENMIENDA NUM. 194

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del apartado 3 del artículo 52 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 52

3. La marca cuya caducidad se haya producido por alguna de las causas mencionadas en los apartados anteriores podrá ser rehabilitada por el titular o sus derechohabientes dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".»

JUSTIFICACION

El texto publicado pretende tratar la rehabilitación de las marcas registradas según lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Patentes, que exige la concurrencia de fuerza mayor, sin tener en cuenta la distinta naturaleza de las patentes y las marcas registradas y las distintas consecuencias que para el público tiene la caducidad en uno y otro caso. Si en las patentes puede tener interés que pase al dominio público la tecnología patentada, en las marcas puede ser lesivo para los consumidores que terceros se apropien de marcas caducadas, quizá por descuidos burocráticos, que sus titulares habían introducido en el mercado.

El vigente Estatuto ha venido contemplando la facultad de rehabilitar las marcas dentro de un plazo de tres años contados a partir de la publicación de la declaración de caducidad. Esta norma ha conducido a una perduración excesiva de derechos de rehabilitación de marcas virtualmente caducadas, pero ello no es razón suficiente para justificar la drástica medida de no prever más razón de rehabilitación que la causa de fuerza mayor. Si el mal está en la prolongación excesiva del plazo límite para solicitar la rehabilitación, el remedio debe ser buscado en el acortamiento de este plazo y no en una supresión radical de la rehabilitación. Obviamente, si el citado plazo de tres años para la rehabilitación se reduce a un plazo de seis meses, tal como se propone en la enmienda, podrá obtenerse una sustancial mejora de la situación, independientemente de la mejora que puede obtenerse registralmente si se procede a declarar y publicar la caducidad de las marcas, virtualmente caducadas, sin indebidas dilaciones en relación al momento en que acaece el hecho determinante de la caducidad.

Penalizar con una caducidad irreparable el descuido consistente en no efectuar el pago de quinquenios o la renovación decenal de la marca registrada, sin contar con la advertencia que supone la publicación de su caducidad para remediar la situación, puede suponer para las empresas una sanción injusta y totalmente desproporcionada en relación con el descuido administrativo que se trata de corregir.

ENMIENDA NUM. 195

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de suprimir el apartado 4 del artículo 53 del referido texto.

JUSTIFICACION

Por razones de concordancia con el artículo 56.1 en el que se dice que la marca caducada en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 54 dejará de surtir efectos jurídicos desde el momento en el que se produjeran los hechos u omisiones que dieran lugar a ella, no puede mantenerse este apartado 4 del artículo 53 en el que se dice todo lo contrario, es decir, que la renuncia sólo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro en vez de cuando se produjo la renuncia.

ENMIENDA NUM. 196

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción de las letras a) y b) del artículo 54 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 54

Se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la Propiedad Industrial a la cancelación del mismo:

a) Cuando la marca no haya sido usada con arreglo al artículo 4 de la presente Ley. En la acción de caducidad competirá al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al artículo 4 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No obstante, no podrá declararse la caducidad del registro de la marca si en el período comprendido entre la expiración del plazo fijado en dicho artículo y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a tal artículo.

b) Cuando en el comercio se haya convertido por la actividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada.»

JUSTIFICACION

El texto propuesto tiene por principal objeto indicar con el énfasis adecuado que el proyecto de Ley, tal como se afirma en el preámbulo, introduce el mecanismo de la inversión de la carga de la prueba, lo cual quedaba ex-

presado de una manera oscura en el texto original. Asimismo, la enmienda se propone presentar en su orden correcto la sucesión, declaración de caducidad y cancelación del registro. Con la enmienda se mejora la nomenclatura y se precisa que el plazo fijado «anteriormente» es el señalado en el artículo 4.

Además, respecto al texto de la letra b), sólo se contempla que la conversión de la marca en designación usual tenga lugar por la actividad de su titular, pero no por su inactividad, puesto que en el proyecto de Ley no se arbitran maneras para que el titular de la marca pueda reprimir el mal empleo de la misma por parte de los editores de diccionarios, enciclopedias y obras similares, tal como se prevé, por ejemplo, en el artículo 4 del proyecto de Directiva comunitaria.

ENMIENDA NUM. 197

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 59, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 59

Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o de prestadores de servicios, podrán solicitar marcas colectivas para distinguir en el mercado... (resto igual).»

JUSTIFICACION

Se ha añadido la posibilidad de que las asociaciones sean de comerciantes en lugar de distribuidores, por ser más coherente y concordante con la realidad. Se añaden los prestadores de servicios porque no se contemplan en el redactado del artículo y los mismos pueden ser sujetos de dicho derecho. Además, de este modo, el redactado es coherente con el título VII bis artículo 55 A del proyecto de Directiva Comunitaria.

ENMIENDA NUM. 198**PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 77 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 77

1. El Registro de la Propiedad Industrial tramitará las solicitudes de marca internacional en lo que se refiere a España, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta en vigor en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo al registro internacional de marcas.

2. Una vez publicada la solicitud de Marca internacional en el Boletín "Les Marques Internacionales", el Registro de la Propiedad Industrial publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" la fecha en que se inicia el plazo de dos meses para que cualquier interesado que se considere perjudicado pueda oponerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de esta Ley.

3. En el supuesto de que se presenten oposiciones o exista algún reparo señalado de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial decretará la suspensión del expediente y procederá a notificarlo, mediante una notificación de rechazo de protección provisional, indicando los motivos del suspenso, en las condiciones establecidas en el Arreglo de Madrid, y fijando un plazo de tres meses, contados desde la fecha de la notificación, para que el solicitante presente sus alegaciones.

4. La resolución, de denegación de la solicitud, será notificada a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como, a los interesados y será publicada en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Dicha publicación iniciará el plazo para interponer los recursos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»

JUSTIFICACION

Este artículo no se refiere únicamente a los casos de suspensión de la solicitud de Marca Internacional, aunque posteriormente ésta sea concedida. Por ello, es más adecuado hablar de «tramitación» que de «denegación» en el enunciado de este artículo.

También se han añadido 3 nuevos párrafos en los que se regulan las cuestiones específicas de tramitación de Marcas internacionales de acuerdo con el procedimiento español actualmente vigente, y en concordancia con el procedimiento previsto por la nueva Ley para las marcas nacionales.

Así, en el párrafo 1, se ha sustituido la mención a «de-

negación» por «tramitación», en concordancia con la modificación del enunciado.

Se ha añadido un segundo párrafo en el que se concreta cuando se inicia el plazo de dos meses para formular oposiciones a las Marcas internacionales; indicando que se iniciará a partir del aviso de inicio de plazo publicado en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", como sucede en la actualidad.

Además, se ha añadido un tercer párrafo, en el que se concreta la forma en la que debe ser notificada la suspensión del expediente, así como el plazo para que el solicitante presente sus alegaciones, fijándose en tres meses como viene sucediendo en la actualidad.

Finalmente, en el nuevo párrafo 4 se establece la forma como se comunicará la resolución de rechazo y se concreta que el plazo para recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se iniciará con la publicación de la resolución en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", como también sucede en la actualidad.

ENMIENDA NUM. 199**PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 78, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 78

1. El titular .../... establecida en el Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas.

2. Estas solicitudes podrán presentarse, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2, en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo que la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial corresponda a las Comunidades Autónomas, cuyos órganos serán en este caso los componentes para recibir la documentación.

3. Al solicitarse el registro internacional se satisfará una tasa nacional.»

JUSTIFICACION

El arreglo de Madrid ha sido sometido a diversas modificaciones y puede serlo en el futuro. Concretamente, en estos momentos se encuentra en fase de discusión una posible reforma que permitiría ampliar dicho arreglo a la to-

talidad de países de la Comunidad Económica Europea y vincular dicho registro de marcas internacionales con la futura marca comunitaria. Por ello, es conveniente no citar en la Ley el artículo del arreglo de Madrid que regula la solicitud de marcas internacionales, sino, señalar que ésta se efectuará de acuerdo con lo previsto en el acta vigente en España en cada momento, tal y como se ha hecho en otros artículos de la Ley.

Por otra parte, por concordancia con el artículo 16.2 de la Ley, debe señalarse que la solicitud de marca internacional también se podrá depositar en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

ENMIENDA NUM. 200

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 79 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 79

1. Se entiende por nombre comercial la denominación que sirve para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad y que distingue esta actividad de las actividades idénticas o similares.

2. Podrán, especialmente, constituir nombres comerciales.

- a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- b) Las denominaciones de fantasía.
- c) Las denominaciones alusivas a la actividad.
- d) Los anagramas.
- e) Cualquier combinación de los signos que con carácter enunciativo se menciona en los apartados anteriores.»

JUSTIFICACION

Se sustituye «signo» por «denominación», ya que un nombre comercial no puede ser un signo consistente o conteniendo motivos gráficos sino un signo consistente en una denominación. Se suprime la palabra «empresarial» porque ciertos titulares de centros comerciales no desarrollan actividades empresariales en sentido estricto, como ocurre con las personas jurídicas dedicadas a fines benéficos, culturales, recreativos u otros fines sin ánimo de lucro. Se sustituye la expresión «diferencia» por «dis-

tingue», por coherencia con la definición dada al concepto de marca (artículo 1) y por ser el nombre comercial una especie dentro de los signos distintivos. Además, se termina la definición con la frase «actividades idénticas o similares», por razones obvias.

Asimismo, se hace la simplificación de sustituir la frase «al objeto de la actividad empresarial» por «a la actividad».

ENMIENDA NUM. 201

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 80 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 80

El nombre comercial .../... el titular, español o extranjero, del nombre comercial usado ejercite .../... comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con .../... desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente.»

JUSTIFICACION

Al hacer referencia al titular del nombre comercial se introducen los términos «español o extranjero» para dejar claro que la protección del nombre comercial usado también alcanza a los españoles, de conformidad con lo que resulta de la aplicación del artículo 8 del Convenio de la Unión de París en asociación con lo dispuesto en el artículo 10.3 del texto original del presente proyecto de Ley. La frase «... nulidad de una marca o de un nombre comercial...» se completa añadiendo... «o de un rótulo de establecimiento...», subsanando así una omisión obvia. La frase final «fecha de concesión del correspondiente signo» se perfecciona y simplifica al sustituirla por la frase «fecha de la publicación de la concesión correspondiente», en consonancia con la manera habitual de contar estos plazos.

ENMIENDA NUM. 202**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 81, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 81

1. El registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial confiere a su titular... (resto igual):

2. En la solicitud de registro de nombre comercial deberán especificarse las actividades que se pretende distinguir con el nombre solicitado y acompañar la correspondiente alta de licencia fiscal en dichas actividades.

3. (Igual que el proyecto).

4. Para obtener protección del nombre comercial como marca de productos o de servicios, deberá procederse a estos registros separadamente.

5. (Igual que el proyecto).»

JUSTIFICACION

Se suprime la mención de que el registro del nombre comercial es potestativo, puesto que es obvio que el registro del nombre comercial (así como el registro de la marca sin necesidad de ninguna manifestación expresa) no es obligatorio.

Las modificaciones propuestas lo son por coherencia con la enmienda al artículo 79.

En el punto 4 el texto original está redactado como si fuera obligatorio el registro de las marcas cuando no es así. Con el texto propuesto se deja claro el carácter potestativo.

ENMIENDA NUM. 203**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del apartado 2 del artículo 83, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 83

1. Las personas jurídicas que soliciten el registro de su denominación como nombre comercial deberán presentar la correspondiente escritura o documento de constitución en sustitución del alta de licencia fiscal prevista en el artículo 81 apartado 2.»

JUSTIFICACION

El supuesto que se contempla en este artículo es el de solicitar el registro, como nombre comercial, de la propia denominación social de una persona jurídica, tal como ha sido el régimen establecido en el vigente Estatuto, es decir bajo el enfoque del principio de veracidad o autenticidad. Bajo este enfoque la presentación de la correspondiente escritura o documento de constitución es la manera de justificar tanto la denominación social como las actividades sociales. Siendo esto así, resulta totalmente innecesario justificar las actividades sociales mediante el alta de licencia fiscal. Por otra parte, en el caso de solicitud de registro del nombre comercial de personas jurídicas dedicadas a fines benéficos, culturales, recreativos u otros fines sin ánimo de lucro no podría cumplimentarse el requisito de acompañar el alta de licencia fiscal por ser ésta inexistente.

ENMIENDA NUM. 204**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción del artículo 85, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 85

1. Se entiende por rótulo de establecimiento la denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares.

2. Podrán, especialmente, constituir rótulos de establecimientos:

a) (Igual al texto).

b) (Igual al texto).

- c) Las denominaciones alusivas a la actividad del establecimiento.
- d) (Igual al texto).
- e) (Igual al texto).»

JUSTIFICACION

Se sustituye «signo» por «denominación», ya que en la normativa española es una práctica tradicional que un rótulo de establecimiento no sea un signo consistente o conteniendo motivos gráficos sino un signo consistente en una denominación. Por razones análogas a las expuestas en la justificación de la enmienda al artículo 79 apartado 1, se sustituye la expresión «diferenciarlo» por «distinguirlo» y se mencionan las actividades idénticas o similares.

Se adecua el texto bajo letra c) sustituyendo «al objeto del establecimiento» por «a las actividades del establecimiento».

ENMIENDA NUM. 205

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar el segundo párrafo del artículo 86, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 86 (segundo párrafo)

Al solicitarse el registro de un rótulo se expresará el municipio o municipios en que radique el establecimiento y las sucursales para las que se solicite, así como las actividades a que se destine.»

JUSTIFICACION

Aparte de algunas modificaciones de menor entidad en los párrafos primero y tercero, se propone que en el párrafo segundo se sustituya «por consiguiente, al registrarse» por «Al solicitarse el registro de», dado que lo que se indica en este párrafo debe ser declarado ya en el momento de la solicitud. Además, se sustituye la expresión «el comercio o industria» por «la actividad» por razón de coherencia con el texto propuesto para el artículo 85, así como para tener en cuenta la existencia de establecimien-

tos que no se destinan a un comercio o industria, sino a actividades profesionales, de prestación de servicios u otras.

ENMIENDA NUM. 206

PRIMER FIRMANTE: Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción de la Disposición Transitoria segunda del referido texto.

Redacción que se propone:

«1. Las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se registrarán por la presente Ley.

No obstante, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y hasta la primera renovación que se produzca, según lo previsto en el Estatuto, se aplicarán las normas sobre duración, pago de quinquenios y renovación previstas en el Estatuto. Posteriormente a dicho período transitorio, se aplicarán todas las normas sobre duración, pago de quinquenios y renovación previstas en la presente Ley excepto la fecha de vencimiento que continuará siendo la fecha de concesión de la solicitud inicial de registro.»

JUSTIFICACION

En el texto del proyecto resulta confusa la regulación de los registros concedidos en el Estatuto cuando en la práctica conviene que dicha regulación sea muy clara e incontestable para evitar dudas y vacilaciones en el momento de su aplicación.

En la enmienda propuesta se define con claridad que, hasta la primera renovación efectuada a partir de la entrada en vigor de la Ley, las normas sobre duración, pago de quinquenios y renovación serán las del Estatuto. Posteriormente serán las de la nueva Ley excepto en lo que hace referencia a la fecha del vencimiento, que continuará siendo la de concesión en vez de la de solicitud, ya que la duración de una marca tiene necesariamente que prorrogarse a partir de su expiración y ésta se producirá siempre en un aniversario de la fecha de concesión.

También se ha añadido la regulación transitoria del pago de quinquenios.

ENMIENDA NUM. 207**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción de la Disposición Transitoria Tercera del referido texto.

Redacción que se propone:

«Disposición Transitoria Tercera

Quien esté usando un signo distintivo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento registrado para productos, servicios o actividades idénticos o similares, que pueda crear confusión con el signo distintivo anteriormente usado, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y no hayan pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento cuyo registro se pretende anular.»

JUSTIFICACION

Lo que se pretende con la modificación indicada es conseguir una coherencia en el redactado del articulado puesto que cuando se habla de marca se omiten los demás signos distintivos por lo que deberían considerarse todos; y cuando se habla de signo distintivo registrado debe especificarse que son tres y no solamente la marca registrada. Igualmente, cuando se habla de productos idénticos o similares debe especificarse que no solamente son productos sino servicios o actividades según el tipo de registro considerado.

ENMIENDA NUM. 208**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción de la Disposición Transitoria Cuarta del referido texto.

Redacción que se propone:

«Disposición Transitoria Cuarta

1. Los registros de marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento que hubiesen sido declarados caducados por aplicación del Estatuto sobre la Propiedad Industrial y cuya caducidad se hubiera publicado antes de la entrada en vigor de la presente Ley, podrán ser rehabilitados según lo dispuesto en el Estatuto sobre Propiedad Industrial siempre que la rehabilitación se solicite dentro de los tres años a contar desde la fecha de publicación de la caducidad.

2. Los registros de marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento que se encuentren incursos en caducidad en virtud del Estatuto sobre la Propiedad Industrial, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, y cuya publicación de caducidad todavía no hubiera tenido lugar en tal momento, podrán ser rehabilitados según el Estatuto sobre Propiedad Industrial siempre que la rehabilitación se solicite dentro de los tres años a contar de dicha fecha de entrada en vigor, independientemente de cuando tenga lugar la publicación de la caducidad y sin perjuicio de los derechos de rehabilitación que establece la presente Ley.»

JUSTIFICACION

Con el texto propuesto son respetadas sustancialmente las perspectivas de rehabilitación derivadas del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, sin perjuicio de lo dispuesto en la nueva Ley. Además, para evitar que deba estarse a las resultas de la publicación de la caducidad, publicación que puede demorarse largamente o ni siquiera tener lugar, se dispone lo expresado en el apartado 2, a base de que el cómputo del plazo de rehabilitación se haga a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley, como si la misma fuera equivalente a la fecha de publicación de la caducidad.

ENMIENDA NUM. 209**PRIMER FIRMANTE:****Grupo Minoría Catalana.**

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción de la Disposición Final Tercera, del referido texto.

Redacción que se propone:

«Disposición Final Tercera

Antes de la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución

de la presente Ley y establecerá los procedimientos y los plazos en los que el Registro de la Propiedad Industrial deberá realizar los distintos trámites y resoluciones previstos en la misma.»

JUSTIFICACION

La Ley deja para su regulación reglamentaria muchas cuestiones de procedimiento, así como diversos plazos sin los cuales no podría aplicarse adecuadamente la nueva Ley. Por ello, es imprescindible que se establezca que dichas disposiciones reglamentarias deberán ser dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

ENMIENDA NUM. 210

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de modificar la redacción de la letra a) del apartado 1 de la Disposición Derogatoria del referido texto.

Redacción que se propone:

«Disposición Derogatoria, apartado 1

a) Los Títulos primero, tercero y quinto en cuanto afectan a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera, segunda y cuarta.»

JUSTIFICACION

Las disposiciones transitorias primera y segunda también conciernen al Estatuto sobre Propiedad Industrial y deben ser respetadas.

El Grupo Parlamentario de Coalición Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Marcas.

Madrid, 4 de febrero de 1988.—El Portavoz, **Juan Ramón Calero Rodríguez.**

ENMIENDA NUM. 211

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al Título

De modificación.

Se propone el siguiente título:

«Proyecto de Ley de Marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento.»

JUSTIFICACION

El título del proyecto es sumamente equivoco ya que éste regula no sólo las marcas, sino también otros signos distintivos: el nombre comercial y el rótulo de establecimiento.

ENMIENDA NUM. 212

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 3, números 1 y 2

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«1. El derecho sobre la marca se adquiere por la creación de signos especiales con los que se aspira a distinguirse en el mercado productos o servicios.»

JUSTIFICACION

La proyectada redacción del presente artículo atenta contra uno de los principios básicos del derecho de propiedad industrial vigente en nuestro ordenamiento: el derecho se adquiere por la creación de un distintivo. Debería respetarse que el derecho sobre la marca nace por el uso y no por su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que el proyecto debería regular también el derecho de uso previo frente al adquirido por inscrip-

ción registral. El derecho sobre la marca no puede nacer sólo de un acto administrativo, sino que la misión de la inscripción es reforzar la posición del usuario y proteger su derecho frente a terceros al mismo tiempo que le otorga la publicidad «erga omnes» que le es propia.

A mayor abundamiento, conviene traer a colación lo que dispone el artículo 1.º del aún vigente EPI: «La Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismo hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos».

ENMIENDA NUM. 213

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 3, párrafo 3

De modificación.
Se propone el siguiente texto:

«3. Si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión.»

JUSTIFICACION

No hay ninguna razón para excluir la posibilidad de ejercicio de la acción reivindicatoria después de que se conceda un registro de marca solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual. Sólo la necesidad de que se respete la seguridad jurídica exige que el plazo se limite de algún modo. Se ha elegido el establecido para un supuesto relativamente análogo en el párrafo 2 del propio artículo 3.

Por otro lado, sólo con la modificación que se propone se daría sentido a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 15, en donde se prevé específicamente la posibilidad de reivindicación de una marca después de haber sido concedido su registro.

ENMIENDA NUM. 214

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 4, párrafo 4

De modificación.
Se propone el siguiente texto:

«4. El uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase de Nomenclator Internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a confusión por los consumidores respecto al origen de unos y otros.»

JUSTIFICACION

Se parte de la base de que es acertada la regulación que se contiene en el proyecto en el sentido de que el uso de la marca para productos o servicios determinados permite considerar que es utilizada en relación con productos o servicios de la misma clase del Nomenclator Internacional para los que la marca esté registrada o incluso en relación con productos o servicios similares. Pero se añade una clarificación, tomada de la legislación y práctica judicial francesas, para evitar las consecuencias no deseables que podrían producirse en el caso de que, siendo utilizada una marca en relación con determinados productos o servicios, fuera, sin embargo, caducado su registro para otros respecto de los cuales el uso de la misma marca por un tercero —eventualmente el promotor de la caducidad— pudiera implicar la creación de errores en los consumidores respecto al verdadero origen o naturaleza de las mercancías o de los servicios.

ENMIENDA NUM. 215

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 6, párrafo 2

De modificación.
Se propone el siguiente texto:

«A efectos de pago, la fecha de vencimiento de cada quinquenio será, según proceda, la establecida para el primero en el párrafo 2 del artículo 30 de la presente Ley y, para el segundo, el último día del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de depósito de la solicitud inicial de registro, pudiendo en este último caso efectuar válidamente el pago correspondiente en el plazo de un mes desde dicha fecha.»

JUSTIFICACION

Por congruencia con lo dispuesto en el artículo 30 y para dejar claro el plazo aplicable en cada caso teniendo en cuenta la realidad de que todo registro de marca exigirá con la nueva Ley, para su mantenimiento en vigor, el abono de dos diferentes quinquenios, en correspondencia con la duración establecida para el registro de diez años (artículo 5 del proyecto).

Y para clarificar la redacción original contenida en el texto del proyecto.

ENMIENDA NUM. 216

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 7, párrafo 1

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«El registro de la marca se renovará, previo pago de la tasa de renovación, a solicitud de su titular o de sus derechohabientes, que deberán acreditar esa cualidad por documento público inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial.»

JUSTIFICACION

Se trata de mejorar la redacción del precepto y de clarificar que los derechohabientes del titular originario del registro de marca deberán proceder a la inscripción del documento público que acredite la transmisión de los derechos a su favor en la manera establecida en la propia Ley.

ENMIENDA NUM. 217

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 7, párrafo 2

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«La solicitud de renovación del registro de una marca deberá acompañarse de una declaración en documento público o fehaciente en el que por el solicitante se indique que la marca ha sido usada y al menos algunos de los productos o servicios en relación con los cuales tal uso se haya llevado a cabo.»

JUSTIFICACION

Se propone la eliminación de la necesidad de que la declaración de uso de la marca se haga en documento público solamente porque éste es un concepto que, aun siendo relativamente claro en nuestro Derecho, no es fácilmente transportable a otros sistemas jurídicos. Ahora bien, como es bien notorio, son numerosas las marcas protegidas en nuestro país por súbditos extranjeros, que en consecuencia tendrían dificultades en la práctica para otorgar en su propio país documentos coincidentes con los que en el nuestro se califican como documentos públicos. Basta mencionar a este propósito el caso del sistema norteamericano, en el que la función notarial se limita a certificar la comparecencia ante el correspondiente funcionario de una persona que simplemente afirma tener una determinada condición de órgano de una persona jurídica y que lo que declara en el documento que se le presenta es cierto. Por ello se sugiere la adición a la exigencia de documento público de un simple documento fehaciente, que claramente es el que en sí mismo resulta suficiente para acreditar la condición de quien lo otorga y el contenido con que se presenta.

Por otro lado se prevé que en la declaración en cuestión se exija que se haga referencia al uso de la marca respecto de al menos algunos de los productos o servicios para los que tal uso se haya llevado a cabo. La razón es que en la práctica, especialmente en el caso de grandes compañías multinacionales, que, como toda persona jurídica, tienen que servirse de personas físicas para emitir sus declaraciones de voluntad, puede ser muy difícil a un determinado directivo o representante social obtener, en el momento en que resulta preciso para poder pedir la renovación del registro de su marca en España, datos pormenorizados respecto al uso de la marca de que se trate en relación con los variados productos con que de hecho

puede haber sido en efecto utilizada; piénsese, por ejemplo, en entidades que utilizan sus marcas en relación con artículos tan variados como los utilizados en la práctica de los distintos deportes y se comprenderá que resulte innecesario exigir que en tal hipótesis se relacionen las diferentes variantes de, por seguir con el ejemplo, balones, pelotas o prendas de vestir o instrumentos para la práctica del arte deportivo correspondiente en que la marca haya podido ser utilizada.

ENMIENDA NUM. 218

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 7, párrafo 3

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«3. La solicitud se presentará y la tasa se abonará dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de hasta seis meses a partir de la expiración del registro, con la condición del pago simultáneo de los recargos a los que se refiere el artículo 6.3 de la presente Ley.»

JUSTIFICACION

Mejorar la redacción del precepto y hacerlo congruente con el establecimiento de dos tipos de recargo en el párrafo 3 del artículo 6.

ENMIENDA NUM. 219

Primer firmante:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 7, párrafo 4

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«4. Si la renovación se pide tan sólo para una parte de los productos o servicios para cuya distinción la marca hubiere sido registrada, la renovación de la inscripción en el registro se concederá únicamente en relación con los productos o servicios incluidos en la solicitud de renovación.»

JUSTIFICACION

Se pretende lograr una mayor claridad en el contenido del precepto, con diversificación de la actuación del interesado (la petición de la renovación respecto de sólo algunos productos o servicios) y el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial (de concesión de la renovación precisamente en relación con los productos o servicios indicados en la solicitud).

ENMIENDA NUM. 220

Primer firmante:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 7, párrafo 6

De modificación.

Se propone mantener el texto del proyecto, suprimiendo la frase «la misma».

JUSTIFICACION

Mejorar la redacción.

ENMIENDA NUM. 221

Primer firmante:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 10, párrafo 1 «in fine»

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«... de conformidad con lo establecido en el Acta modificativa de este Convenio que resulte aplicable a las relaciones entre España y el país de la nacionalidad, del domicilio o del establecimiento del solicitante.»

JUSTIFICACION

El texto original del proyecto alude a la aplicación del «Acta vigente en España» del Convenio de la Unión de París. Puede ocurrir, sin embargo, que el extranjero que invoque en su favor el Convenio en cuestión sea nacional, resida o tenga su establecimiento en un país que no haya firmado o ratificado todavía el Acta vigente en España de tan repetido Convenio, teniendo que aplicarse en tal supuesto el Acta que esté vigente en el otro país conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del propio Convenio en su Acta de Estocolmo, de 14 de julio de 1967, ratificada por España en 13 de diciembre de 1971 y publicada en el «B. O. E» de 1 de febrero de 1974.

ENMIENDA NUM. 222

Primer firmante:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 11

De supresión.

Se propone la supresión de la referencia a la fecha de promulgación de la Ley de Procedimiento Administrativo, o sea, «de 17 de julio de 1988».

JUSTIFICACION

Para evitar que quede desfasada la referencia cuando se apruebe, como exige la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo Común a las Administraciones Públicas, prevista en el artículo 149.1.18.

ENMIENDA NUM. 223

Primer firmante:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 11

De adición.

Se propone la adición de un segundo párrafo con el siguiente texto:

«No obstante, cuando alguna actuación o formalidad procedentes en aplicación de la presente Ley deban realizarse dentro de un plazo preclusivo y el último día de éste sea sábado, se entenderá que podrán ser válidamente efectuadas también en el primer día hábil siguiente.»

JUSTIFICACION

Es sabido que la propiedad industrial es una de las materias en las que la aplicación de normas internacionales es más frecuente y constante.

En la práctica ocurre además que buena parte de los titulares de derechos de propiedad industrial en cualquier país son personas físicas y jurídicas extranjeras. Así ocurre también en España.

Pues bien, aunque en España los sábados son días hábiles a todos los efectos, no ocurre lo mismo en la mayoría de los países extranjeros y, en concreto, en los de nuestro entorno de la Comunidad Económica Europea. En la práctica, en la mayoría de tales países los sábados no son hábiles, como no lo son para la Oficina Europea de Patentes, de modo que los plazos cuyo término expire precisamente en sábado se consideran prorrogados al día hábil siguiente.

Sería conveniente la introducción de una norma como la que se patrocina para evitar el desajuste con la práctica de las Oficinas de Marcas de otros países y, sobre todo para evitar que un súbdito extranjero pueda ser inducido a error, como de hecho ha ocurrido en el pasado, y estimar que un plazo de prioridad unionista —reconocido en el artículo 22 del proyecto— que expira en sábado ha de entenderse prolongado al primer día hábil siguiente, con el natural riesgo de pérdida del derecho.

La fórmula que se propugna no implica la declaración del sábado como día inhábil. Los sábados entrarían en el cómputo de los plazos a todos los efectos. Únicamente determinaría que se entendiera válidamente efectuada una actuación dentro de plazo cuando el último día de éste fuese precisamente un sábado y se llevara a cabo el primer día hábil siguiente.

ENMIENDA NUM. 224

Primer firmante:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 12, párrafo 1, apartado a)

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«a) Los que se compongan exclusivamente de elementos genéricos, salvo que la disposición del conjunto resulte distintiva.

A los efectos de este precepto se entenderán por elementos genéricos aquellos que puedan hacer relación a determinados productos o servicios, de tal modo que deban estar a disposición libre de todos los interesados del sector económico en que aquéllos se integren como expresiones que pueden ser necesarias o usuales en la referencia a los artículos o a los servicios de que se trate o a la naturaleza o cualidades de éstos.»

JUSTIFICACION

Se propone la modificación del tiempo del verbo inicial en congruencia con el que se utiliza en los apartados siguientes.

Del mismo modo se propone la sustitución del vocablo signos por elementos porque de otro modo se produciría la inelegancia lingüística de negar la posibilidad del registro como marcas a los signos que se compongan de signos...

También se prevé la posibilidad de protección de elementos genéricos que en el conjunto que formen constituyan un signo efectivamente distintivo, pues ésta es una realidad innegable que el propio Tribunal Supremo ha recogido en abundante jurisprudencia interpretativa del actual artículo 124.5.º del EPI vigente.

Finalmente se propone la adición de un nuevo párrafo al precepto para aclarar lo que ha de entenderse por signos genéricos y, por tanto, de registro prohibido. Se hace necesaria porque de otro modo se corre el riesgo de que continúe vigente, aun después de entrar en vigor la nueva Ley, el criterio interpretativo recogido en jurisprudencia abundante del Tribunal Supremo que ve signos o vocablos genéricos en lo que son nombres comunes simplemente o, lo que es lo mismo, vocablos del Diccionario; cuando resulta obvio que un término de esas características como «mesa» puede ser genérico para muebles, pero no para vinos o para tabaco.

ENMIENDA NUM. 225

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 12, párrafo 1, apartado g)

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«g) El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada o integrado en un conjunto definido.»

JUSTIFICACION

Se trataría de posibilitar que un color sea susceptible de protección cuando, aun sin estar delimitado por una forma concreta, se integre en un conjunto o combinación que lo haga distintivo. Las viejas marcas orillo, constituidas por una determinada composición o distribución de colores en espacios paralelos, son ejemplos que justifican la necesidad de asumir la enmienda que se propone.

ENMIENDA NUM. 226

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 13

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

a) Que por su identidad o semejanza fonética o gráfica con una marca objeto de solicitud o de registro anteriores y destinada a distinguir productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado.

b) Que por su identidad o semejanza fonética o gráfica con un nombre comercial objeto de solicitud o de registro anteriores y destinado a distinguir actividades relacionadas con los productos o servicios respecto de los

cuales se pretende el registro de la nueva marca, puedan inducir a confusión en el mercado.

c) Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento objeto de solicitud o registro anteriores y destinado a distinguir actividades coincidentes con los productos o servicios para los que el registro de la nueva marca se pretende.

2. Sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial objeto de solicitudes o registros anteriores destinados a distinguir productos, servicios o actividades idénticos o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular del derecho registral anterior y siempre que se adopten medidas para evitar el riesgo de confusión.»

JUSTIFICACION

Se mejora la redacción del apartado 1, introduciendo fórmulas terminológicas más precisas.

Se introducen también modificaciones terminológicas y sintácticas en el apartado 2 del proyecto, con adición al final de la ejemplificación de concretas medidas que faciliten evitar el riesgo de confusión en caso de autorización otorgada por el titular del derecho más antiguo.

ENMIENDA NUM. 227

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 14, b)

De modificación.

Debe quedar redactado de la siguiente forma:

«b) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, pseudónimo o cualquier otro medio que para generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que se cuente con la autorización expresa del interesado no solicitante. En todo caso, los signos quedarán sujetos a las restantes prohibiciones establecidas en esta Ley.»

JUSTIFICACION

Debe quedar asegurado que la autorización para emplear como marca un nombre, apellido o pseudónimo ha

de darse por su titular y no por la autoridad u órgano administrativo, planteamiento éste que, ante la omisión legal, puede acogerse en la correspondiente norma reglamentaria de desarrollo.

ENMIENDA NUM. 228

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 15

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro país de la Unión de París no podrá registrar a su nombre la misma marca, o una variación irrelevante de ella, sin el consentimiento de dicho titular.

2. Dentro del plazo y en las condiciones fijadas en los artículos 3 y 27 de la presente Ley, el titular de la marca podrá, bien oponerse a la solicitud presentada por su agente o representante, bien si la marca no se hubiera registrado, pedir su anulación o reivindicarlo.»

JUSTIFICACION

Se procura una mejora en la redacción del precepto y se introduce su aplicación al supuesto de que el agente o representante del titular de la marca en otro país intente el registro a su nombre de una variación irrelevante de esa marca, tal como la consistente en una pura modificación determinada tipografía característica.

ENMIENDA NUM. 229

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 19

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«La descripción contendrá las siguientes menciones:

- a) Identificación del titular.
- b) Fecha en que se solicita el registro de la marca e indicación de la prioridad que se reivindica.
- c) Reproducción del distintivo constitutivo de la marca objeto de la solicitud.
- d) Una descripción breve, pero detallada, del distintivo, con los elementos que lo forman y en la que podrán excluirse de la protección solicitada los que estén incluidos en cualquiera de los apartados a), b) o c) del párrafo 1.º del artículo 12 de la presente Ley.
- e) Una enumeración clara de los productos o servicios a que haya de aplicarse la marca cuyo registro se solicita, con indicación de la clase del Nomenclator internacional a que pertenecen.»

JUSTIFICACION

Se introducen precisiones terminológicas por la necesidad de evitar expresiones, según las cuales parecería como si lo solicitado del Registro de la Propiedad Industrial fuera una marca cuando en realidad lo que se solicita de dicho Organismo es el registro de una marca.

Por otra parte, no se ve la razón de que sólo se prevea la posibilidad de que en el distintivo de una marca consten como elementos excluibles de la protección aquéllos que sean genéricos, concepto que necesariamente ha de remitir a la letra a) del párrafo 1 del artículo 12; pues, en efecto, existe la misma justificación para que pueda procederse igual en el caso de que el distintivo incorpore elementos incluibles en las letras b) o c) del propio párrafo 1 del artículo 12.

Finalmente, es evidente, en relación con el contenido de la letra e) del artículo objeto de la enmienda, que lo que se solicita no son los productos o los servicios, sino el registro de una marca que se va a aplicar precisamente a esos productos o servicios. De ahí que, por necesidad de precisión terminológica, se proponga la modificación reseñada.

ENMIENDA NUM. 230

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 21

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«1. Toda solicitud de marca regularmente depositada da lugar al nacimiento del derecho de prioridad, en el día, hora y minuto en que ha sido presentada.

2. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue en la Oficina Pública habilitada al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 16, los siguientes documentos:

- a) Una declaración por la que se solicite una marca.
- b) La identificación del solicitante.
- c) La denominación en que la marca consista, cuando se trate de una marca simplemente denominativa o un diseño de la misma si fuese gráfica o mixta.
- d) Los productos o servicios a los que la marca se aplicará.

3. No obstante, si antes de efectuarse la publicación de la solicitud en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", previsto en el artículo 26, el solicitante realizase alguna rectificación que implique la modificación del diseño de la marca, la prioridad comenzará a contarse desde la fecha en que se hubiese solicitado la modificación.

La modificación deberá solicitarse por escrito, previo pago de la tasa correspondiente.»

JUSTIFICACION

Parece lógico que, al igual que establece el artículo 22 de la Ley de Patentes y como igualmente prevé el artículo 21 del Estatuto de la Propiedad Industrial. No parece justificada una desviación de la tendencia general seguida al respecto de facilitar la solicitud inicial de una patente o de una marca, con independencia de que posteriormente se cumplan las exigencias formales previstas por la legislación vigente.

ENMIENDA NUM. 231

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 22, párrafo 1

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«1. Quien hubiera presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los países de la

Unión para la protección de la propiedad industrial o sus causahabientes gozarán, para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el Acta modificativa del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 que resulte aplicable a las relaciones entre España y el país en que se hubiere presentado la solicitud determinante del derecho de prioridad.»

JUSTIFICACION

Se introducen algunas modificaciones que afectan a la redacción y precisión terminológica del proyecto.

Además, se sustituye la referencia al «Acta vigente en España» del Convenio de la Unión de París por otra más adecuada teniendo en cuenta que, si el Acta vigente en España de dicho Convenio no hubiera sido firmada o ratificada por el país en que se hubiera hecho el depósito determinante del derecho de prioridad, la aplicable sería el Acta que estuviera vigente en este último país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del propio Convenio en su Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificada por España en 13 de diciembre de 1971 y publicada en el «B. O. E.» de 1 de febrero de 1974.

ENMIENDA NUM. 232

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 31

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios.

2. El derecho a que alude el párrafo anterior no podrá extenderse a modificaciones de la marca registrada salvo que éstas hayan sido objeto de registro separado con arreglo al artículo 9.»

JUSTIFICACION

Se introducen, en primer lugar, en el párrafo del artículo 31 que figura en el proyecto, algunas correcciones que definen más adecuadamente, y con más precisión, lo que la norma quiere expresar: Por un lado, se clarifica que el derecho exclusivo de utilización de la marca en el tráfico económico deriva de su registro. Y, por otro, se da una redacción ligeramente diferente al segundo de los contenidos de dicho derecho exclusivo porque no parece aceptable que se defina como la facultad de introducir en el mercado unos productos o servicios, dado que tal facultad derivará de normas por completo ajenas a las reguladoras del derecho de marca, las cuales sólo es justificable que reconozcan —como resultaría del nuevo texto que se propone— la facultad de introducir en el mercado productos o servicios debidamente identificados con la marca; en definitiva, no se trata de la facultad de introducir en el mercado unos productos, sino de la facultad de designar a esos productos introducidos en el mercado con la marca que se ha registrado.

Además, se propone la adición de un párrafo 2 para dejar claro que el derecho derivado del registro de marca no puede extenderse a modificaciones introducidas en la marca si dichas modificaciones no han sido registradas conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del proyecto. Al no contenerse en éste ninguna norma como la que se propone, cabría la posibilidad de que el artículo 9 quedara en pura letra muerta y sin aplicación práctica, lo que no sería aceptable, ni desde el punto de vista de los principios ni, sobre todo, a los efectos de la seguridad jurídica que el sistema de protección por el registro, elegido por el proyecto, eleva a la condición de fundamental.

ENMIENDA NUM. 233

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 34, párrafo 2

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«2. El titular de una marca no podrá prohibir... conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial y no induzca a confusión respecto a posibles derechos sobre la marca o relación con el titular de ésta.»

JUSTIFICACION

Aun cuando sea enteramente pertinente lo dispuesto en el párrafo que se enmienda, se propone la introducción de las frases subrayadas para evitar que puedan darse casos en que, aunque el uso se realice conforme a prácticas leales, la realidad determine que los consumidores puedan ser inducidos a error. El hecho es de particular interés precisamente en el caso de las piezas sueltas o recambios, pues lo que en todo caso hay que evitar es que el comprador de ellas pueda creer que está comprando piezas originales si lo que se le ofrece son en realidad piezas fabricadas por un tercero para un artículo comercializado con una marca determinada. La finalidad principal de toda ley de marcas es evitar que, cualquiera que sea la causa, puedan producirse errores o confusiones en el tráfico mercantil. Y a ello es a lo que se dirige la enmienda propuesta.

ENMIENDA NUM. 234

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 39, párrafo 1

De modificación.
Se propone el siguiente texto:

«1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá, no sólo las pérdidas sufridas, entre las que se incluirán los gastos realizados para hacer cesar la violación, sino también las ganancias dejadas de obtener...»

JUSTIFICACION

Es necesario añadir la frase que se subraya para dejar claro que el titular del derecho violado puede conseguir que en la indemnización que se acuerde en su favor se incluyan precisamente los gastos derivados de las propias actuaciones necesarias para hacer cesar la violación. Con ello se terminará con una realidad que, desgraciadamente, se ha demostrado favorece la piratería de marcas y, en definitiva, la comercialización de productos con marcas falsificadas o con marcas que constituyen descaradas imitaciones de otras de prestigio, a saber, la dificultad en que se encuentra el titular de los derechos para conseguir resarcirse de al menos los gastos realizados como conse-

cuencia de la actividad ilícita del tercero que lleva a cabo la violación.

ENMIENDA NUM. 235

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 43, número 2

De modificación.
Se propone el siguiente texto:

«2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la titularidad de la marca registrada o por la solicitud de registro, frente a un licenciario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.»

JUSTIFICACION

Este número 2 del artículo 43 es reiterativo, ambiguo y contradictorio; por lo que se ha tomado como modelo el artículo 75.2 de la Ley de Patentes de 1986. Se consigue así una misma regulación para ambos derechos de propiedad industrial, alcanzando de este modo un tratamiento legal homogéneo.

ENMIENDA NUM. 236

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 44

De modificación.
Se propone el siguiente texto:

«1. Sólo surtirán efectos frente a terceros las marcas o solicitudes de marcas inscritas en el registro de la Propiedad Industrial en la forma que reglamentariamente se disponga.

2. Para que la cesión o licencia de la marca o la constitución de derechos y medidas a que se refiere el artículo 47 de la presente Ley surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse en el Registro de Marcas.»

JUSTIFICACION

Parece lógico que el principio de publicidad que se propone en este artículo afecte, tanto a la cesión o licencias, como al resto de los derechos y medidas a que se refiere el artículo 47. Una discriminación en este sentido no parecería justificada.

ENMIENDA NUM. 237

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 52

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«1. El registro de la marca será cancelado cuando expire su vida legal, sin que hubiese sido renovada de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley.

2. Asimismo, el registro de la marca será cancelado por falta de pago en tiempo oportuno del quinquenio correspondiente y en su caso de la sobretasa que proceda.

3. La marca cuya caducidad se haya producido por alguna de las causas mencionadas en los apartados anteriores podrá ser rehabilitada por su titular o causahabiente dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la caducidad en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"».

JUSTIFICACION

Se considera que la remisión al artículo 117 de la Ley de Patentes para la rehabilitación de marcas supone una solución excesivamente rigurosa. En primer lugar, debe considerarse que así como las patentes significan la existencia de derechos restringidos de uso y explotación industrial y comercial exclusiva de una determinada regla técnica durante un periodo de tiempo a favor del titular de la patente, lo que implica la existencia de un monopolio efectivo por parte de una determinada empresa sobre

la regla técnica en cuestión con las consecuencias de bloqueo del mercado tecnológico y su repercusión en la política de precios de las empresas, la situación no es extrapolable a los derechos de marca. Efectivamente, la marca es un signo distintivo con el que el empresario individualiza y distingue sus productos o servicios con respecto de los productos o servicios de los demás empresarios. En la marca cristaliza el esfuerzo de una empresa durante muchos años y no supone en modo alguno la existencia de restricciones en el mercado de la índole que implica una patente; por el contrario, la marca coadyuva a la clarificación de las transacciones mercantiles, permitiendo al consumidor la identificación de los productos o servicios de su preferencia, al tiempo que protege los intereses del empresario que canaliza su clientela en gran medida gracias a sus marcas.

De acuerdo con las consideraciones anteriores no parece lógico que en el proyecto de Ley de Marcas se establezcan los mismos rigurosos requisitos que los que existen para rehabilitar patentes. Exigir, conforme establece el artículo 117 de la Ley de Patentes, que concurra causa de fuerza mayor para poder rehabilitar una marca, equivale a cerrar el paso a la rehabilitación de marcas caducadas por falta de pago de una tasa quinquenal o por falta de renovación a su vencimiento. Esta solución no parece lógica cuando se trata de un instrumento altamente valioso para la empresa, que no bloquea el mercado tecnológico ni el mercado de bienes y servicios y que, en definitiva, su persistencia como derecho privativo no produce una contrapartida en la sociedad de abstención o restricción como la que supone una patente. Por ello se propugna facilitar la rehabilitación de marcas incursas en caducidad con arreglo a la enmienda que se propone.

Debe destacarse que dentro del marco organizativo de una empresa, el controlar vencimientos de pagos de tasas quinquenales o el controlar las renovaciones de marcas decenalmente no es algo que implique dificultar, pero es perfectamente comprensible que en muchas ocasiones estos controles no sean efectivos. Si junto a esto se toma en consideración que no existe un plazo de preaviso o requerimiento de pago por parte del Registro de la Propiedad Industrial antes de los respectivos vencimientos, parece lógico ofrecer a la empresa una posibilidad de rehabilitar la marca en un corto plazo, como es el de tres meses, a partir de la fecha en que se produzca su caducidad por falta de pago o por falta de renovación.

Pero, a mayor abundamiento se destaca que el tratamiento que el proyecto de Ley de Marcas otorga a estos signos distintivos en cuanto a su mantenimiento en vigor, es notablemente más desfavorable que el contenido en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 y ello no sólo por las razones anteriormente expuestas, sino porque la Ley de Patentes prevé en su anexo de tasas, en su tarifa segunda, apartado 2.2. «demoras», la posibilidad de regularizar el pago de la anualidad de una patente no pagada en su debido tiempo, abonando una tasa equivalente al importe de la vigésima anualidad, siempre y cuando dicho pago se efectúe hasta un máximo de tiempo que coincida con la fecha aniversario de la siguiente anualidad.

Con arreglo a esta disposición, todo titular de patente cuando se produzca el vencimiento de cada anualidad, tendrá la oportunidad de subsanar el impago de la anterior abonando una sobre tasa; beneficio que en modo alguno tendrá el titular de una marca.

Las razones anteriormente expuestas justifican sobradamente la enmienda que se propone.

ENMIENDA NUM. 238

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 55

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Si la causa de caducidad solamente existiese respecto de una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, la declaración de caducidad sólo se extenderá a los productos o servicios afectados, dejando a salvo en todo caso la aplicación del párrafo 4 del artículo 4 de esta Ley.»

JUSTIFICACION

Si el precepto se dejara tal como figura en el proyecto, podría ser dudosa la virtualidad de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 4 en los casos de caducidad decretada por los Tribunales. Es evidente, sin embargo, que el principio recogido en la referida norma es aplicable a todos los supuestos relacionados con el uso de la marca registrada y a las consecuencias derivadas de su eventual no uso por un período de tiempo que en la propia Ley se establece.

ENMIENDA NUM. 239

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 79

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Se entiende por nombre comercial el nombre patronímico de las personas físicas y la razón social y denominación de las personas jurídicas que sirven para identificar a una y otra clase de personas en el ejercicio de su actividad empresarial y para diferenciar sus actividades de las actividades similares.»

JUSTIFICACION

El proyecto, a través del artículo 79, al que se propone esta enmienda, con sustitución de los dos párrafos de que consta en el proyecto por el único transcrito, establece un sistema que rompe con la tradición legislativa en nuestro país y que puede introducir innumerables confusiones de todo orden. En efecto, prevé la posibilidad de que el nombre comercial sea el propio de las personas físicas o jurídicas como hasta ahora ha sido, o un nombre distinto, sea denominación de fantasía u otra diferente elegida por el solicitante del registro.

Puede decirse que con ello quiebra el principio de veracidad que ha venido presidiendo la regulación de los nombres comerciales en el pasado legislativo patrio y que, en concreto, es aplicable en la actualidad conforme al Estatuto sobre Propiedad Industrial vigente.

Resulta fácil comprender los errores que en el tráfico mercantil pueden provocarse con esta fórmula que se pretende establecer, ya que, de ser aprobado el proyecto con el texto propuesto para el artículo 79, podría muy bien ocurrir que determinadas empresas con una denominación o razón social concreta, inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, actuaran en la realidad del tráfico, bien con ese nombre, a cuyo uso por otra parte resultarían obligadas por las propias disposiciones reguladoras de las denominaciones sociales, bien con el nombre comercial «de fantasía» inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial. Fácil resulta colegir que en muchas ocasiones los consumidores podrían creer estar a presencia de dos entidades diferentes e independientes entre sí.

El colmo de la sinrazón se produce además cuando, conforme a lo establecido en el número 3 del artículo 81 del proyecto, sólo podrá obtenerse el registro de un nombre comercial. Esto será causa, ciertamente, de que un empresario que registre como nombre comercial una denominación de fantasía no pueda ni siquiera utilizar como nombre comercial su propia denominación social (o su nombre patronímico en el caso de tratarse de un comerciante individual), siendo así que, en el ámbito mercantil, la utilización de la denominación social, o del nombre del comerciante individual, es, no sólo un derecho, sino un deber.

Se hace necesario por ello, para no introducir una fuente de conflictos y de confusiones segura, volver al viejo sistema de que las empresas puedan, si lo desean, registrar como nombre comercial su propio nombre de comerciante o denominación o razón social y no otro signo diferen-

te. La empresa es una y única y, por tal motivo, uno y único —y siempre el mismo— debe ser el nombre comercial y la denominación con que comparezca ante los competidores y ante los que contraten con ella en el tráfico mercantil.

ENMIENDA NUM. 240

PRIMER FIRMANTE: Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria Segunda

De adición.

Se propone el siguiente texto:

«Las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento adquiridos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se registrarán por la presente Ley. No obstante, las normas sobre duración y renovación serán aplicables a cada signo distintivo a partir de la primera renovación que se produzca, según lo previsto en el Estatuto, desde la entrada en vigor de la presente Ley, con las siguientes excepciones:

a) El requisito establecido en el artículo 7.2 sólo será exigible a las solicitudes de renovación que se presenten después de los diez años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

b) Los plazos establecidos en los artículos 6 y 7 para pago de quinquenios y renovación de los registros se computarán, en los concedidos con arreglo al Estatuto sobre Propiedad Industrial, desde la fecha de su concesión.»

JUSTIFICACION

A parte de una precisión terminológica en el comienzo de la disposición, se introducen dos excepciones a la regla general establecida por las siguientes razones:

a) Si se mantuviera el texto del proyecto, resultaría que los titulares de registros de marca que presentaran su solicitud de renovación desde el momento de la entrada en vigor de la Ley, el mismo día en que dicha entrada en vigor se produjera, tendrían que aportar la declaración de uso prevista en el párrafo 2 del artículo 7. Es evidente que esto implicaría una auténtica aplicación retroactiva de la Ley nueva y un trato discriminatorio de los titulares de registros anteriores, pues, mientras que éstos tendrían que aportar ya la referida declaración de uso desde

el momento mismo en que solicitaran la renovación, sin tiempo material en muchos casos para recabar la información necesaria y preparar dicha declaración de uso, quienes presentaran las solicitudes de registro con arreglo a la nueva Ley dispondrían de diez años para poder prepararse al cumplimiento de la exigencia de la referida declaración de uso al tiempo de la renovación de los registros. De ahí que se propugne que tal declaración de uso no sea exigible más que a las solicitudes de renovación que se produzcan después del décimo año de vigencia de la Ley, que es justamente el plazo en que tendrán que renovarse los registros concedidos ya con arreglo a la nueva normativa, que de esa manera no tendrían en este aspecto ningún trato preferente sobre los registros concedidos en el pasado.

b) El Estatuto sobre Propiedad Industrial vigente dispone en el artículo 129 que «el registro de una marca se otorga por veinte años, contados desde la fecha de su concesión», y que la renovación del registro podrá hacerse dentro del último trimestre de la vida legal del registro concedido, es decir, en los tres meses que preceden al vigésimo aniversario de la concesión. El proyecto prevé, sin embargo, en el artículo 5, que la duración del registro de marca será de diez años a partir de la fecha de depósito de la solicitud, siendo esa fecha de depósito la determinante, por tanto, para la fijación del plazo para el pago de quinquenios a que se refiere el artículo 6 y del plazo para presentar la solicitud de renovación a que se refiere el artículo 7. Es evidente que, de aplicarse la disposición transitoria segunda en la forma que aparece en el proyecto, resultaría que el titular de un registro de marca concedido con arreglo a la anterior normativa se encontraría con que tendría que modificar la estructura de su propio sistema de vigilancia para el cumplimiento de los plazos de ejecución de las formalidades de mantenimiento en vigor de los registros, en cuanto que dichos plazos quedarían determinados por la fecha de presentación en su día de la solicitud, en lugar de, como ha venido siendo hasta ahora, la fecha de concesión.

La perturbación que con el cambio se puede ocasionar a los titulares de marcas, sobre todo a aquéllos que tienen establecidos sistemas de vigilancia de los plazos a través de mecanismos informatizados, es evidente. Y, con independencia de ello, puede darse la paradoja de que en la práctica la duración de la protección por renovación queda reducida en un primer momento a unos pocos años, o incluso a unos pocos meses; éste sería el caso, en efecto, de un registro concedido ocho o nueve años después de presentada la solicitud original —tras de un procedimiento contencioso-administrativo o incidencias diversas en el seguido ante el Registro de la Propiedad Industrial—, cuyo período de vigencia, con arreglo a la normativa que quedará derogada, expiraría en los primeros días de eficacia de la nueva Ley, ya que la renovación solicitada unos pocos meses después (tal vez cuando la primera no hubiera sido siquiera resuelta todavía), al cumplirse entonces, subsiguientemente a la entrada en vigor de la Ley, el que sería nuevo décimo aniversario de la fecha de solicitud.

Un ejemplo puede hacer más fácilmente comprensible lo que aquí se señala. Piénsese en una hipótesis en que, entrando en vigor la nueva Ley en 1 de abril de 1988, deba procederse a presentar en 25 de mayo de 1988 una solicitud de renovación de un registro concedido en 25 de mayo de 1968 y correspondiente a una solicitud presentada el 3 de agosto de 1960. Es evidente que, en tal hipótesis, la presentación de la solicitud de renovación en 25 de mayo de 1988 sería perfectamente pertinente. Del mismo modo que resulta también claro que no sería en modo alguno aceptable que hubiera de presentarse una nueva solicitud de renovación en 3 de agosto de 1990, al cumplirse el bloque de diez años, aniversario de la fecha de solicitud del registro original, subsiguiente a la entrada en vigor de la nueva Ley; aparte de ello, en tal hipótesis no se ve cuándo debería entenderse producido el vencimiento para el pago del 2.º quinquenio, que habría de efectuarse conforme al artículo 6 del proyecto.

Es obvio por todo ello, para evitar situaciones insolubles como la mencionada por vía de ejemplo, será necesario mantener, como fecha determinante de los sucesivos vencimientos para pagos de quinquenios y para solicitud de renovaciones de los registros concedidos con arreglo a la vieja normativa, la de concesión de tales registros, aplicándose la fecha de solicitud sólo para los registros concedidos con arreglo a la Ley nueva.

ENMIENDA NUM. 241

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Disposición Final Primera

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".»

JUSTIFICACION

Se trata de ampliar el plazo de entrada en vigor de tres a seis meses, dado que el previsto en el proyecto es dema-

siado corto para que los Registros de la Propiedad Industrial y los titulares, tanto nacionales como extranjeros, de marcas, se adapten al nuevo ordenamiento.

ENMIENDA NUM. 242

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

De adición de una Disposición Final Cuarta (nueva)

Se propone el siguiente texto:

«El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, tomará las medidas oportunas para que los titulares de registros de signos distintivos puedan obtener la inclusión de los mismos en el Registro General de Sociedades del Ministerio de Justicia, previa solicitud acompañada de la correspondiente certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial.»

JUSTIFICACION

La enmienda responde a la necesidad de establecer una coordinación entre el Registro de la Propiedad Industrial (Sección de Nombres Comerciales) y el Registro General de Sociedades del Ministerio de Justicia para evitar la anomalía de que el resultado de una consulta a este último propicie la adopción, como razón social, de una denominación que no sea en absoluto de libre disposición, por estar protegida en el Registro de la Propiedad Industrial, y que esté, por consiguiente, abocada a chocar con derechos anteriores de Propiedad Industrial en cuanto comience la actividad empresarial.

Esta situación, que ya existe en la actualidad, por inducir a la creación de sociedades con nombres cuyo uso exclusivo está reservado a otras personas individuales o jurídicas, en virtud de registros de marcas, se agravará de forma espectacular si se mantiene el abandono del principio de veracidad del Nombre Comercial, con la consiguiente inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de numerosos Nombres Comerciales que no tendrán acceso al Registro General de Sociedades.