

Elzaburu analiza la nueva Ley de Marcas y las novedades que traerá para las empresas españolas.

La nueva Ley otorgará “una mayor protección en la falsificación, aunque trae medidas injustas para los titulares de marcas de buena fe como la supresión del IUSUTENDI”, en palabras de Jesús Gómez Montero, socio de Elzaburu

Publicado el lunes, 18 febrero 2019



El pasado 14 de febrero, cuando se cumplía un mes de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Marcas, el despacho en la protección de activos intangibles, Elzaburu, organizó una jornada para abordar las novedades que trae este texto y los nuevos tipos de marca que pueden registrarse. “Junto a las marcas convencionales, este texto establece la posibilidad de registrar marcas de posición, tridimensionales, sonoras, multimedia y de movimiento; lo que es un claro reflejo de la gran transformación que está afrontando el panorama empresarial en toda Europa y en España”, afirmó Jesús Gómez Montero, socio de Elzaburu.

El despacho Elzaburu presentó el pasado 15 de enero, fecha de entrada en vigor de la Ley, la primera solicitud de marca de movimiento con su plataforma colaborativa ElzaCloud, presentada ayer durante la ponencia por Ignacio Díaz de Rivera, vicepresidente de la firma y director del proyecto ElzaCloud.

Jesús Gómez Montero habló sobre el concepto de marca y los nuevos tipos que pueden registrarse a partir de esta reforma de la ley de 2001, como marcas de posición, que consisten en la manera específica en el que un signo se coloca sobre el producto; tridimensionales, como embalajes, apariencias, recipientes o aspecto externo de escaparates o distribución de los espacios interiores de las tiendas; de sonido, de movimiento y multimedia, que aúna las dos anteriores. “Han nacido en los últimos años nuevas forma de publicidad y las marcas buscan ser cada vez más llamativas y audiovisuales; ante esta realidad surge la pregunta “quo vadis, marcas?": ¿hasta dónde pueden llegar las marcas?”, explicó, añadiendo que el siguiente paso podría ser que la admisión de marcas olfativas, gustativas o táctiles, como ya ocurre en otros países.

Señaló que, a pesar de que la Ley amplía su espectro de signos susceptible a ser solicitados como marca, deben seguir cumpliendo las condiciones de ser claras, precisas, completas, fácilmente accesibles, inteligibles, duraderas y objetivas, así como tener suficiente capacidad distintiva.

Respecto al nuevo texto, Jesús Gómez Montero explicó que otorgará “una mayor protección en la falsificación”, pero que “también trae medidas injustas como la supresión del IUS UTENDI” porque aunque la jurisprudencia vaya por otro camino, “quien registra una marca de buena fe tiene que tener derecho a usarla”. “Caminamos hacia una convergencia en la Unión Europea, se quieren implantar prácticas comunes, pero también se mantienen algunos localismos y esto puede tener como resultado una difícil convivencia jurídica entre todas ellas”, concluyó.

Inmaculada Redondo, Subdirectora Adjunta del Departamento de Signos Distintivos de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), expuso las principales novedades de la Ley de Marcas. Este nuevo texto ha apostado por una fórmula genérica que elimina las restricciones previas y delimita que “cualquier persona física y jurídica, incluidas las entidades de derecho público, pueden registrar una marca”. Además, suprime el requisito de la representación gráfica. A partir de ahora, se podrán presentar observaciones de terceros y, una de las más importantes novedades, viene de la mano de la prueba de uso.

Asimismo, Inmaculada Redondo señaló que la nueva Ley ha traído cambios en la renovación y que mantiene los principios generales desde que el registro sea firme, pero ahora se establece un período de cinco años.

Con ocasión de esta jornada, Elzaburu presentó su proyecto legaltech ElzaCloud: una plataforma colaborativa para la gestión de los derechos de la propiedad industrial e intelectual, presentada ante la Oficina de Patentes como la primera solicitud de registro de marca de movimiento, el mismo día de entrada en vigor de la normativa (15 de enero 2019). “Se habla mucho de una cuarta revolución y son evidentes los cambios que afectan y afectarán al modelo de negocio tradicional de las empresas. Si Elzaburu tiene a sus espaldas tres siglos de existencia es porque ha sabido adaptarse y anticiparse a lo que está por venir; cuando en 2009 en España todo el mundo hablaba de crisis, Elzaburu iniciaba un proceso de transformación digital y ElzaCloud es una de sus consecuencias”, explicó Ignacio Díaz de Rivera, vicepresidente de la firma y director del proyecto ElzaCloud.

“La tecnología está muy ligada al negocio, la manera de gestionar ya afecta a la estrategia: este proyecto legaltech está ideado para simplificar la vida a sus usuarios y para proporcionarles una visión global, simple y ordenada que les permita tomar las decisiones correctas”, explicó.

Un punto clave de ElzaCloud es su carácter colaborativo; supera el modelo de comunicación punto a punto y lo hace de una forma más interactiva, en la que todos los agentes trabajen en un mismo entorno. “Incluso el canal e-mail como forma de comunicación se está quedando atrás”, subrayó. “ElzaCloud es colaborativa, es móvil, integrada, segura, amigable y, sobre todo, evolutiva”, explicó. “Esto solo es el punto de partida, los mayores cambios están a punto de llegar”, dijo citando como ejemplo la Inteligencia Artificial.

Desde la plataforma ElzaCloud los usuarios podrán gestionar todo el proceso de sus derechos de marca: consultar facturas, comunicarse, ver las estadísticas, obtener avisos de parecido (vigilancia de los países donde se publica su marca), obtener informes clasificados por categorías, etcétera.

La delimitación terminológica de las marcas de renombre fue otro de los temas abordados durante una jornada presentada por Antonio Tavira, CEO de Elzaburu, y que fue seguida de un workshop para enseñar a entender todas las dimensiones de la Ley y a manejar la herramienta ElzaCloud.