

Sumario

Novedades legislativas

- ❑ **PROPIEDAD INTELECTUAL: Transposición de la Directiva 2015/2436 en materia de marcas**
- ❑ **DERECHO SOCIETARIO: Nueva regulación del derecho de separación por falta de distribución de dividendos**

I Propiedad intelectual: Transposición de la Directiva 2015/2436 en materia de marcas

Autora: Maite Andrevia

El pasado 14 de enero entró en vigor el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, por el que se transpuso la Directiva 2015/2436 en materia de marcas y se modificaron ciertos aspectos de la Ley española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre). Transcurridos más de dos meses desde la entrada en vigor de dicha reforma, pasamos a repasar algunas de las modificaciones más relevantes:

1.- Se amplía la legitimación para poder solicitar el registro de una marca

Tras la reforma se clarifica que en España estarán legitimados para registrar una marca cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de Derecho público, independientemente de su nacionalidad o residencia y sin necesidad de tener que gozar de los beneficios otorgados por Convenios internacionales al efecto.

2.- Se elimina el requisito de representación gráfica en el concepto de marca

Hasta ahora, la Ley de Marcas española exigía la representación gráfica para poder registrar una marca. Con la última modificación, tan solo se exige que los signos que se pretendan registrar como marca puedan ser representados: *“de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”*.



Por lo tanto, con el fin de adaptarse a las nuevas tecnologías y también a los requisitos de la marca de la Unión Europea, bastará con que la marca se pueda representar de forma clara. Se abre la puerta al registro y protección de marcas no convencionales (como podrían ser las marcas olfativas, gustativas, multimedia, hologramas o táctiles, como ya sucede en otros países).



A sectores como el de la publicidad, hostelería, perfumería o al vinícola, entre otros, se les abre por lo tanto la puerta en España a una nueva forma de protección y a la obtención de un título exclusivo.

3.- Se suprime la distinción entre marcas notorias y renombradas

Esta era una distinción que generaba mucha confusión e inseguridad jurídica y, tras la última reforma, se contempla únicamente la categoría de marca “renombrada”, la cual tiene una protección reforzada, entendiéndose por tal aquella que sea conocida para una parte significativa del público interesado en los productos y servicios.

4.- Se refuerza la idea de que las marcas deben ser usadas

La obligación de uso de la marca ya se recogía antes de la reforma en el artículo 39 de la Ley española de Marcas, estableciéndose en el artículo 55 que, si en un plazo de 5 años a contar desde la fecha de publicación de su concesión la misma no hubiera sido objeto de un uso real y efectivo ello podría ser causa de caducidad.

Con la modificación de la Ley de Marcas se incluye además en el procedimiento de oposición de una marca, la posibilidad de que el solicitante de la marca pueda pedir al oponente una prueba de uso efectivo, siempre y cuando se tratara de marcas registradas durante un mínimo de 5 años (plazo a computar desde el día en el que el registro de marca fuera firme). A falta de pruebas de uso sólidas, la oposición será desestimada. En este punto vemos cómo se produce también una armonización y adaptación a la regulación de las marcas de la Unión Europea.

5.- Se insiste en la necesidad de la función distintiva de las marcas

Se introduce un nuevo artículo 53 en el cual, al referirse a la posible nulidad de una marca, se establece que no es posible declarar la nulidad de una marca si la marca anterior a la que se hace referencia fuera descriptiva o genérica, salvo que hubiera adquirido distintividad por el uso o bien cuando la marca anterior no hubiera adquirido renombre (cuando la nulidad se solicite en base a una marca renombrada)

6.- Se busca otorgar una mayor protección en los casos de falsificación

En este sentido, se amplían los medios de defensa del titular de una marca frente a las falsificaciones en tránsito aduanero, permitiéndoles detener bienes en situación de tránsito. No obstante, este derecho del titular de la marca decaerá si se demuestra que el referido titular no está facultado para impedir la utilización de su marca en el país de destino.

7.- Se promueve la no aplicación del llamado “principio de inmunidad registral”

Tal y como ya se apuntaba jurisprudencialmente, se recoge expresamente en la Ley que el titular de una marca no podrá invocar dicho registro para intentar evitar acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual de fecha anterior.

8.- Se establece la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para declarar la nulidad o caducidad de una marca

Esta es una de las principales novedades de la reforma que, no obstante, no entrará en vigor hasta el 14 de enero del 2023. Una vez entre en vigor, la OEPM tendrá competencia directa para declarar la nulidad o caducidad de una marca y, en este sentido, los Tribunales solo serán competentes en los casos de procedimientos de infracción de marca vía demanda reconvencional.

Las anteriores son algunas de las modificaciones más relevantes introducidas en esta última reforma, que no solo conllevan cambios en aspectos procedimentales, sino también en aspectos jurídicos esenciales sobre el contenido del Derecho de marca. Además, abren las posibilidades de defensa de los titulares de marcas registradas con efectos en España.



II Derecho societario: Nueva regulación del derecho de separación por falta de distribución de dividendos

Autor: Álvaro Gaviño

El 30 de diciembre entró en vigor la reforma del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), sin duda, uno de los más polémicos desde su incorporación a nuestro ordenamiento (agosto de 2011) debido, principalmente, a las dudas interpretativas que presentaba su redacción inicial y a los hipotéticos perjuicios que podría conllevar su ejercicio para las empresas (se introdujo en plena crisis económica). Estas circunstancias motivaron que este precepto haya estado en suspenso la mayor parte de su vida, recobrando su vigencia definitivamente el 1 de enero de 2017.



El artículo 348 bis LSC en su nueva redacción atribuye a cualquier socio la **posibilidad de “exigir” la remuneración de su participación siempre que la compañía haya obtenido beneficios sostenidos (durante los tres ejercicios anteriores) sin que una parte de los mismos haya sido distribuida a sus socios** (mínimo el 25% de los beneficios legalmente distribuibles obtenidos en el ejercicio anterior). No obstante, no será de aplicación esta

exigencia en caso de que el total de los dividendos distribuidos durante los últimos 5 años es equivalente, al menos, al 25% de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho período.

El derecho de separación por falta de distribución de dividendos es de aplicación a todas las sociedades de capital, salvo a las cotizadas, las compañías concursadas, en pre-concurso o sujetas a refinanciamientos bajo legislación concursal, así como a las sociedades anónimas deportivas.

El reparto de beneficios (o, mejor dicho, la falta de los mismos) ha sido objeto de gran conflictividad sobre todo cuando obedecía a una estrategia abusiva contra el accionista minoritario. Para evitar esto, **el legislador impuso a las compañías la obligación de repartir una parte de los beneficios a sus socios so pena de tener que liquidar la participación accionarial de aquellos que no se viesen suficientemente remunerados.** No podemos olvidar que entre los derechos que ostentan todos los socios está el de “participar en el reparto de las ganancias sociales” (artículo 93 LSC). Sin embargo, existe diferencia entre el citado derecho y aquel tendente a la obtención de dividendos. El primero, es un derecho abstracto que no se concreta hasta que la Junta General (como órgano competente para decidir el destino de dichas ganancias, *ex* artículo 160.a) LSC) acuerda, entre las múltiples alternativas existentes, distribuirlas como dividendo.

Y decimos entre las muchas alternativas porque, **a pesar de que una compañía tenga beneficios sostenidos** (y los mismos sean legalmente repartibles), **pueden concurrir circunstancias que desaconsejen, prohíban o minoren el reparto de dividendos** a los socios con respecto a las exigencias legales. Pensemos, por ejemplo, en que, una vez han sido detraídas las obligaciones legalmente exigidas, la mayoría de los socios decide destinar los beneficios, total o parcialmente, a reservas voluntarias; o a la ejecución de un plan de expansión; o a la amortización de obligaciones financieras. O que existan pactos parasociales (sin reflejo estatutario) con establecimiento de reservas voluntarias para cubrir necesidades de negocio, comerciales o financieras. O, como es habitual en empresas familiares, la previsión (vía protocolo familiar) de destinar parte de los beneficios a cubrir necesidades de naturaleza social de los accionistas-familiares, que pueden ir desde la protección del accionariado frente a terceros ajenos a la familia (p.ej. reservas para la adquisición de acciones propias) hasta el establecimiento de una política de becas, el complemento de pensiones, o gastos de manutención o enfermedad futura. Por no olvidar la existencia de obligaciones contractuales que impidan o restrinjan las cantidades a distribuir como dividendos (*covenants*) tan habituales en operaciones de financiación corporativa.

A mi modo de ver, todas las circunstancias aludidas serían igual de legítimas que el derecho a exigir, por el mero hecho de obtener beneficios, que una parte de los mismos se destine *ex lege* a remunerar al accionista. Obviamente nos estamos refiriendo a aquellos supuestos en que **la**

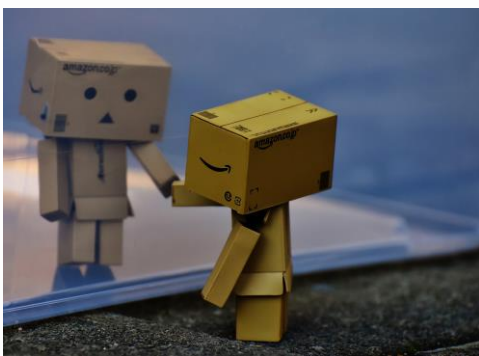
falta de dividendos queda justificada en el mejor interés social y haya sido adoptada por la mayoría de los socios sin abuso de mayoría.



Es cierto que **la reforma ha endurecido las condiciones para el nacimiento del derecho de separación** (obtención de beneficios durante, al menos, los 3 ejercicios anteriores; o falta de reparto promedio de dividendos durante los 5 años anteriores), por lo que ahora se requiere una situación estable de la compañía, y no la mera obtención de beneficios en un determinado ejercicio para exigir dividendos (tal y como posibilitaba el artículo 348 bis en su redacción inicial). También es cierto que la reforma ha excluido de la obligación de reparto de dividendos a aquellas sociedades que se encuentran (o presumen que se encuentran) en una situación de insolvencia o cercana a la misma.

No obstante, **hubiese sido recomendable que la nueva redacción abandonase la visión estática sobre la situación económica** de las compañías y tuviese en cuenta ciertos criterios adicionales para que nazca la obligación de repartir dividendos como mecanismo de integración de los diferentes intereses en juego: socios (derecho al reparto de

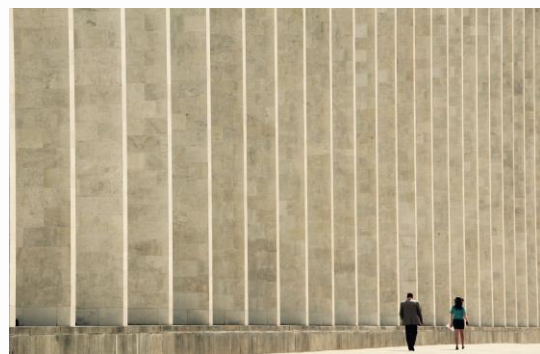
ganancias) vs. sociedad (viabilidad y cumplimiento de sus obligaciones). Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las **necesidades financieras de las compañías** (contractuales, situación del mercado, perspectivas económicas, etc.); a la posible **pérdida de solvencia** que pudiera acarrear la distribución de dividendos obligatoria; o a la **situación de liquidez** con la que afrontar el pago de dichas cantidades.



Aquí es donde entraría en juego la principal novedad del artículo 348 bis LSC. Haciendo uso del **carácter dispositivo de la norma** (“*salvo disposición contraria de los estatutos [...]*” tal y como reza el comienzo del precepto) **será cada compañía la que pueda establecer sus propias “reglas del juego” en cuanto a la aplicación (o incluso la exclusión) del derecho de separación** por falta de dividendos. Cualquier modificación en este sentido exigirá la correspondiente modificación estatutaria, por lo que es obvio el peligro intrínseco de la nueva regulación: o bien se obtiene el consentimiento unánime de todos los socios o, en caso contrario, los disidentes tendrán un derecho de separación que podrá ser ejercitado en el momento de acordarse la modificación estatutaria correspondiente.

No obstante, la recomendación aquí es igualmente obvia: mejor **aprovechar los actuales consensos en el accionariado** y “*hacerse un traje a medida*” en la regulación del derecho al dividendo a padecer consecuencias indeseadas a causa del eventual ejercicio del derecho de separación con los automatismos que dispone el artículo 348 bis LSC.

Nadie tiene la capacidad de conocer el futuro y el “riesgo empresarial” es inherente a las inversiones, pero no es menos cierto que **un socio no debería detenerse únicamente en la existencia de beneficios actuales**, sino ir más allá y realizar una reflexión pausada sobre el negocio, las proyecciones, o la viabilidad de la compañía en cuestión, antes de tomar cualquier decisión tendente a ejercitar su derecho de separación ante hipotéticas modificaciones o exclusiones del régimen legalmente establecido en el artículo 348 bis LSC.



Como hemos dicho anteriormente, no ponemos en duda la bondad de la norma y tampoco los avances que la reforma ha introducido en la regulación del artículo 348 bis LSC. No obstante, la recomendación en este punto es que cada compañía haga el

ejercicio de abordar y establecer, si así lo decide la mayoría, su propio régimen del “derecho al dividendo” de sus socios, tomando como base la libertad que ahora se nos ofrece tras la reforma del citado artículo.

El artículo 348 bis LSC **será de aplicación a partir de las Juntas Generales celebradas desde el pasado 30 de diciembre**, por lo que cualquier decisión al respecto de excluir o modificar estatutariamente su aplicación debería realizarse en la primera junta que se tenga previsto celebrar en el año 2019.



Marimón Abogados

Marimón Abogados es un despacho fundado en 1931 que ofrece servicios legales en todas las áreas del Derecho y que cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Sevilla. Nuestro despacho se ha adaptado a los cambios que se han ido produciendo en el mercado mediante la mejora constante de sus servicios y la ampliación de sus ramas de actividad, creando departamentos altamente especializados que cuentan con una amplia experiencia, lo que nos permite resolver cualquier tema legal desde la misma firma:

Administrativo, Regulatorio, Urbanismo y Medio ambiente	Financiero	Laboral	Procesal
Competencia	Fiscal	Mercantil y Societario	Propiedad Intelectual e Industrial
Concursal	Inmobiliario	Penal	Tecnologías de la Información y Protección de Datos
French Desk	German Desk	Italian Desk	Portuguese Desk

Para cualquier aclaración o comentario sobre el contenido de esta información pueden ponerse en contacto con los siguientes abogados:



Maite Andrevia

mandreva@marimon-abogados.com

Departamento de Propiedad intelectual. Oficina de Barcelona



Álvaro Gaviño

agavino@marimon-abogados.com

Departamento de Derecho mercantil. Oficina de Madrid



Barcelona

Calle Aribau, 185, 6º
08021 Barcelona
Tel.: (+34) 934 157 575



Madrid

Paseo de Recoletos, 16, 4º
28001 Madrid
Tel.: (+34) 913 100 456



Sevilla

C/ Balbino Marrón 3, 5º, of. 17
41018 Sevilla
Tel.: (+34) 954 657 896

Este documento es una recopilación de información jurídica elaborada por Marimón Abogados. La información que se incluye en el mismo no constituye asesoramiento jurídico. Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento son propiedad de Marimón Abogados. Queda prohibida la reproducción en cualquier medio, la distribución, la cesión y cualquier otro tipo de utilización de este documento, ya sea en su totalidad, ya sea de forma extracta, sin la previa autorización de Marimón Abogados.