



ORDEN/XXX/2019, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece en su artículo 21.2 que las Administraciones Públicas deberán fijar los plazos máximos en los que hayan de notificarse las resoluciones expresas de sus distintos procedimientos.

Actualmente, la disposición adicional quinta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas prevé los plazos máximos de resolución de los diferentes procedimientos regulados por dicha Ley de Marcas.

Con fecha 14 de diciembre de 2018, se ha aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. El Título I de este Real Decreto-Ley contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta transposición ha implicado una importante reforma de la Ley española de Marcas, que, como la propia Directiva citada indica en su considerando 9, con la finalidad de facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa, ha afectado no solo a las disposiciones de derecho material sino también a las de carácter procedimental.

En este sentido, la Directiva (UE) 2015/2436 ha impuesto al ordenamiento jurídico español nuevos trámites y procedimientos en el registro y mantenimiento del derecho de marcas. En concreto, se ha hecho necesario establecer un importante trámite en el procedimiento de registro de marcas a fin de que quien formule una oposición al registro de una marca, venga obligado a probar el uso de la misma en el mercado si así es requerido para ello por el solicitante. Se abre así un periodo de prueba y alegaciones dentro del procedimiento de registro de una marca.

Del mismo modo, la citada Directiva ha dispuesto que los Estados miembros han de establecer un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita a los interesado solicitar ante las oficinas nacionales la declaración de nulidad o caducidad de una marca registrada en la misma. Procedimiento que en España hasta la fecha era de la competencia exclusiva de los tribunales civiles.

Estos trámites y procedimientos que se han incorporado a la Ley de Marcas en su nueva versión conforme a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 23/2018 antes citado, no estaban, en consecuencia, incorporados en la disposición adicional quinta de la citada Ley de Marcas, siendo por ello preciso señalar los plazos máximos de resolución



de estos procedimientos en cumplimiento del citado artículo 21. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A estos efectos, ha de tenerse en cuenta el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que prevé que los plazos máximos de resolución de los distintos procedimientos de concesión y registro de las diversas modalidades de propiedad industrial podrán establecerse, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por Orden del Ministro de Industria, Comercio y Turismo.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo 1. *Plazos máximos de resolución de los procedimientos de signos distintivos.*

Los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y serán los siguientes:

- a) Registro de signos distintivos: doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores. Si se acordara la apertura de un periodo de prueba para acreditar el uso de una marca oponente, veinticuatro meses.
- b) Renovación de signos distintivos: ocho meses si no se produjera ningún suspenso y doce meses en caso contrario.
- c) Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos o de asientos registrales: seis meses si no concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.
- d) Restablecimiento de derechos: seis meses.
- e) Transformación de registros internacionales: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca internacional ya concedida en España, y el establecido para el procedimiento de registro de signos distintivos, en caso contrario.
- f) Transformación de marcas de la Unión: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca de la Unión ya registrada y el establecido para el procedimiento de registro de signos distintivos en caso contrario. En este caso, el plazo se computará desde la fecha en la que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 17/2001 de Marcas.
- g) Solicitud de nulidad o caducidad: veinticuatro meses.



h) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté sometido a un plazo específico de resolución: veinte meses.

Disposición final única. *Entrada en vigor*

Esta orden ministerial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo