



RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A., DE 2 DE JUNIO DE 2022, SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PRUEBAS PRESENTADAS EN SOPORTE DE DATOS EN PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SIGNOS DISTINTIVOS.

La transposición de la Directiva 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, llevada a cabo mediante el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, introdujo algunos cambios de profundo calado en los procedimientos de signos distintivos que se tramitan en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A (en adelante, OEPM). Desde la entrada en vigor de dicha normativa, se ha constatado un fuerte incremento en la cantidad de documentación electrónica que se presenta para acreditar, en el seno de los procedimientos de concesión, no solo la prueba de uso, sino también el renombre o el carácter distintivo adquirido por el uso de los signos distintivos.

Es previsible, además, que esta situación se repita a partir del 14 de enero de 2023, fecha en la cual la OEPM comenzará a ejercitar, a solicitud de los usuarios, la competencia relativa a los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de signos distintivos, en aplicación de la normativa correspondiente.

El artículo 60.3 del Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, establece la forma en la que debe presentarse la documentación en relación con los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad, y al mismo se remiten los artículos 18.4 y 21 bis 4, del mismo texto legal, relativos a la presentación de pruebas en el trámite de oposición y la prueba de uso, respectivamente.

Con arreglo al artículo 60.4 del citado Reglamento, el Director de la OEPM podrá disponer mediante resolución los modos de presentación, especificaciones técnicas, formatos y soportes en los que los interesados habrán de presentar su documentación probatoria.

Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, dichas pruebas tienen que ser trasladadas a otras partes de los procedimientos, es fundamental garantizar que la presentación de anexos o documentación en formato electrónico en un soporte de datos permitan dicho traslado de manera segura y con las debidas garantías. Además, es importante que se pueda incorporar fácilmente el contenido de estos soportes de datos al sistema electrónico de archivo de la OEPM a efectos de mantenimiento de los expedientes, tal y como dispone el artículo 55 del citado Reglamento.

Esta necesidad de precisar las especificaciones técnicas que deben cumplir las pruebas presentadas en soportes de datos en los procedimientos relativos a signos distintivos a fin





de garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas y de velar por los derechos de todas las partes también ha sido percibida por otras oficinas de propiedad industrial. Así, con fecha 22 de diciembre de 2020, el Director Ejecutivo de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) adoptó la decisión nº EX-20 -10, en el mismo sentido que la presente.

Por todo ello,

RESUELVO

Aprobar las especificaciones técnicas y los soportes en los que los interesados habrán de presentar sus pruebas en todos los procedimientos relativos a signos distintivos, cuando el volumen de la documentación que se desee presentar exceda la capacidad permitida en cada trámite electrónico. En estos casos, dichos soportes adicionales podrán ser utilizados para la aportación de la documentación que no pudo ser presentada a través de la sede electrónica.

Primero. En relación con los soportes:

La OEPM aceptará los documentos probatorios en pequeñas unidades portátiles de almacenamiento, como memorias flash USB, llaves USB o unidades de memoria con conexión USB Tipo A o USB 3.0.

No se aceptarán discos duros externos, tarjetas de memoria, CD-ROM, DVD, otros discos ópticos o soportes de datos magnéticos de ningún tipo.

Segundo. En cuanto a las especificaciones técnicas:

Formato del archivo: los anexos presentados en soportes de datos serán aceptados en los siguientes formatos:

Tipo de anexo	Formato
Representaciones gráficas, imágenes y fotografías	JPEG, JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF, TIF
Archivos de sonido	MP3
Archivos de audio	MP 4
Otros archivos adjuntos, incluidos los documentos presentados por escrito	PDF, imágenes TIFF, JPEG y JPG.

Tamaño del archivo: el tamaño máximo de cada anexo individual guardado en el soporte de datos se limita a 20 MB. Esta limitación se refiere a cada archivo final sin comprimir.



Tercero: En el caso de que un anexo que cumpla las especificaciones técnicas fuera ilegible, la OEPM informará al remitente y le invitará a que vuelva a presentar el original en un plazo determinado. No se admitirán archivos cifrados incluidos en los soportes presentados.

Los anexos que no cumplan con las especificaciones anteriormente mencionadas, se consideraran no presentados.

Cuarto: Esta Resolución producirá efectos a partir del día posterior al de su firma y puesta en conocimiento de los usuarios de la OEPM.

**El Director de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, O.A.
José Antonio Gil Celedonio
-Fecha y firma electrónicas-**

