

ANTEPROYECTO

de

Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ahora se reforma, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, hoy en su versión refundida, Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta armonización legislativa supuso un avance significativo para el correcto funcionamiento del mercado interior, pues se eliminaron trabas a la libre circulación de mercancías y servicios, al armonizarse disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los Estados miembros.

Junto a esta armonización legislativa, la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, posteriormente codificado como Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y hoy de nuevo codificado como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, instituyó un sistema de protección unitaria de marcas en toda la Unión, que convive con los sistemas nacionales de registro de marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de protección o registro de marcas en la Unión Europea es de carácter dual, las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o Estados miembros que se desee.

Esta duplicidad de sistemas de protección de marcas en la Unión Europea aconsejó una evaluación general del funcionamiento del mismo y de la interrelación de los sistemas nacionales y el sistema de la Unión. Los resultados de esta evaluación pusieron de manifiesto que los usuarios estaban generalmente satisfechos con este sistema dual de protección.

En las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea, se invitaba a la Comisión a presentar propuestas de revisión de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, antes citada, indicando que esta revisión debería incluir en especial medidas para lograr que dicha Directiva resultara más coherente con el entonces Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, antes citado, para contribuir así a la reducción de las zonas de divergencia en el conjunto del sistema de marcas en Europa.

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,

que mediante la presente Ley de reforma incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico, señala en su considerando 8 que “resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas”.

En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonización y, así se indica, que con la finalidad de facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa es esencial aproximar no solo las disposiciones de derecho material sino también las de carácter procedimental. A estos efectos, en cumplimiento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se incorporan a la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy Reglamento (UE) 2017/1001), produciéndose así una armonización legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión.

El derecho español de marcas ya incorporó en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales, sin embargo, en otros campos normativos la citada Ley española debe ser adaptada ya sea porque se trata de nuevas normas, ya porque dicha Ley adoptó una solución distinta a la ahora propugnada por la nueva Directiva.

En este nuevo marco jurídico, la presente ley, que con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, está incluida en el Plan Anual Normativo de 2018, asume el mandato de transposición de la Directiva (UE) 2015/2436. La transposición se ha basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de incorporación al derecho nacional con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible y de seguridad jurídica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

A continuación se expondrán las modificaciones más significativas introducidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

II

En cuanto a la legitimación para obtener el registro de marcas o nombres comerciales se adopta una solución totalmente abierta, en el sentido de reconocer legitimación a cualquier persona física o jurídica con independencia de sus circunstancias de nacionalidad, residencia o de que goce de los beneficios de determinados convenios internacionales, como se establecía en la normativa anterior. Aunque esta norma no viene impuesta por la nueva Directiva, la experiencia ha demostrado que las restricciones existentes con anterioridad sólo afectaban a casos aislados y en número insignificante, lo que ha aconsejado este cambio en consonancia con la solución adoptada en otras legislaciones de nuestro entorno y, en concreto, por el propio Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy Reglamento (UE) 2017/1001). Subsiste, sin embargo, en el texto del artículo 3 la posibilidad de invocar la aplicación de las

disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado Internacional ratificado por España en todo lo que sea más favorable.

El concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones mercantiles para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, no sufre modificaciones, pero sí se introduce una modificación en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado; se trata, en definitiva, de una cuestión de especial importancia por la propia naturaleza inmaterial del bien objeto de protección y por los efectos erga omnes que derivan de su inscripción registral. La anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica. En la presente Ley, atendidos los avances tecnológicos, sólo se exige que el signo sea susceptible de representación, sin más, en el Registro de Marcas, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación permita no sólo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. La representación debe ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esto permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados.

III

Las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales. Sin embargo, se sistematizan adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación. Esta misma metodología se utiliza en relación con los términos tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas. Asimismo se introduce una prohibición específica del acceso al registro de los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior.

La protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión. En el mismo sentido que la normativa anterior no se exige que exista riesgo de confusión entre las marcas en pugna para que se genere la incompatibilidad registral, resultando indiferente que los productos o servicios de la marca solicitada sean o no similares con respecto de los que protege la marca renombrada anterior, siempre que exista identidad o semejanza entre los signos y se pretenda obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o cuando el uso del nuevo signo pueda ser perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre.

En lo que respecta a las prohibiciones relativas y por exigencia la nueva Directiva se prevé la inaccesibilidad como marca de los signos que resulten incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, atribuyendo así un doble carácter a esta

prohibición, que es calificada a la vez de prohibición absoluta y relativa. Se pretende con ello garantizar, respecto de determinados Estados miembros, que este motivo de denegación pueda ser alegado mediante oposición, con independencia de que el mismo haya de ser también examinado de oficio.

IV

En materia de procedimiento de registro se introducen modificaciones de detalle en los requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación con la única finalidad de obtener una perfecta coordinación con el requisito de “representación” suficiente del signo contenido en el concepto de marca. Sin embargo el procedimiento de oposición ofrece novedades significativas; se regula detalladamente la legitimación para formular oposiciones, diferenciando los supuestos de oposición basaba en prohibiciones absolutas y relativas; asimismo se da una solución a una cuestión no prevista en la normativa anterior, como es la legitimación de los licenciatarios para formular oposición. Se regula igualmente la facultad del solicitante de registro contra el que se dirige la oposición de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposición, si ese uso ya era legalmente exigible en dicho momento con arreglo a las disposiciones de la Ley o, en su defecto, que acredite la existencia de causas justificativas de la falta de uso. A falta de acreditación del uso o su acreditación sólo para parte de los productos o servicios en que se base la oposición producirá la desestimación de la misma en el primer caso o la desestimación parcial de la misma, según proceda. De esta forma se pretende salvaguardar la función primordial de la marca que radica en la identificación de productos o servicios en el tráfico mercantil.

Se prevé expresamente lo que ya estaba consolidado en la práctica española, en el sentido de permitir que las oposiciones se puedan formular en base de una pluralidad de derechos anteriores siempre que pertenezcan al mismo titular y en base de la totalidad o parte de los productos o servicios para los que estén protegidos. Igualmente se regula la posibilidad de que la oposición se formule contra una parte de los productos o servicios.

En el procedimiento de renovación de registro se posibilita la adopción por la Administración de medidas que agilicen notablemente los trámites que deben observar los interesados, al poder disponer que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación.

V

Al definirse los derechos conferidos por la marca se incorpora la cláusula, ya contenida en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) anexo 1c por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. En este sentido la eficacia de los derechos conferidos por la marca, en definitiva el *ius prohibendi* derivado de la misma, debe entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada.

Se regulan en particular los actos que integran el *ius prohibendi* del titular, destacándose como novedades sobre lo ya regulado en la normativa anterior los siguientes: la protección reforzada de las marcas renombradas, de conformidad con lo expuesto anteriormente en el apartado III; la utilización del signo como nombre comercial o como denominación social, o como parte de los mismos; utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

Como en la normativa anterior, pero con otra formulación, se otorga al titular de una marca la facultad de prohibir no sólo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación.

Se otorga así mismo al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar los derechos que le confiere la misma contra mercancías procedentes de terceros países, que aun no habiendo sido despachadas a libre práctica, lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca registrada. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final. Con esta medida se pretende reforzar la protección de la marca registrada en el marco de las obligaciones asumidas por los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio y combatir con mayor eficacia la falsificación de marcas.

En cuanto a los límites del derecho de marca se mantienen los principios generales anteriores, salvo en dos puntos. El primero de ellos es la supresión del uso inmune en el tráfico económico del nombre comercial o denominación social, restringiendo esta libertad de uso sólo al nombre de las personas físicas y siempre que se haga, como ahora, de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Este mismo principio está contenido en la letra d) del artículo 34.3 de la presente Ley.

La segunda novedad en este ámbito de los límites del derecho de marca es dejar expresa y directamente establecido que el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior. Se consagra así lo señalado indirectamente en el apartado 1 del artículo 34 y se extiende este principio no sólo respecto de las marcas anteriores, sino también respecto de cualquier otro derecho anterior.

VI

Es objeto de regulación especial la legitimación de los licenciarios para entablar acciones de violación de marca. Se establece el principio general de que el licenciario precisa el consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia, sin embargo el licenciario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción.

Se reconoce el derecho de cualquier licenciario para intervenir en el procedimiento por violación de marca iniciado por el titular, con la finalidad de que pueda obtener la indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado.

VII

En la regulación de las causas de nulidad absoluta se otorga la competencia directa para su declaración a la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad en vía judicial por medio de una demanda reconvenional en el seno de una acción por violación de marca.

Se suprime como causa de nulidad la falta de legitimación para obtener el registro de marcas, al haberse optado por reconocer legitimación a cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público.

Por lo que respecta a las causas de nulidad relativa se otorga igualmente la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su declaración, sin perjuicio de que sean los Tribunales de Justicia los que la declaren cuando se presente una demanda reconvenional en el seno de una acción por violación de marca. Se regula la prescripción de la acción por tolerancia en consonancia con la regulación de la Directiva, excluyéndose de estos casos de prescripción los que afecten a las marcas de agentes o representantes en consonancia igualmente con la solución dada en la Directiva.

La solicitud de nulidad en vía administrativa o en la vía judicial por vía de reconvenición impedirá al mismo titular presentar una nueva pretensión de nulidad fundada en otro de sus derechos, siempre que hubiera podido alegarlo en su primera petición de nulidad; se consigue de esta forma una mayor seguridad jurídica, evitándose abusos.

En materia de caducidad de registro de marca se establece, al igual que en la nulidad, el principio general de la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas para su declaración y también la de los Tribunales de Justicia por vía reconvenional en acciones por violación de marca.

Se excluye de las causas de caducidad la causa contenida en la normativa anterior consistente en la pérdida por su titular de los requisitos exigidos para ser titular de una marca, dado que esta exigencia desaparece en la nueva Ley, al poder obtener una marca cualquier persona física o jurídica, sin otros requisitos adicionales.

Se regula detalladamente la legitimación para pedir la nulidad y la caducidad de la marca, configurándose con una gran amplitud en los casos de nulidad absoluta y de caducidad por falta de uso, conversión de la marca en denominación usual del producto o en signo engañoso, dado que pueden solicitar una y otra cualquier persona física o jurídica, las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que tengan capacidad procesal. En los casos de nulidad relativa la legitimación corresponde a los titulares de los derechos anteriores en que se fundamente la nulidad.

Se establecen las líneas directrices del procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad, sin perjuicio de su desarrollo por vía reglamentaria. En las solicitudes o acciones de nulidad se regula detalladamente la exigencia de la prueba de uso a instancia del titular de la marca

posterior, así como las consecuencias jurídicas de la falta total o parcial de uso de la marca que confluyen en su ineficacia, todo ello en orden a la seguridad jurídica y con la finalidad de que sólo permanezcan eficaces en el registro de marcas aquéllas que cumplan la función que les es inherente, como es la de distinguir productos o servicios en el tráfico mercantil.

En lo que respecta a los efectos de la declaración de nulidad y de caducidad, se introducen modificaciones en la normativa anterior que afectan de manera especial a la declaración de caducidad; en concreto, una vez declarada la caducidad de una marca registrada, los efectos de dicha declaración se retrotraen a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvenional, según proceda, todo ello sin perjuicio de que en la resolución o sentencia que la declare se fije una fecha anterior.

Los efectos de la declaración de nulidad no sufren modificación en la presente Ley, entendiéndose que la marca registrada no ha tenido efectos desde el principio.

Se da un tratamiento sistemático uniforme a la regulación de los efectos de la declaración de nulidad o de caducidad en lo que respecta a las resoluciones de violación de la marca ejecutadas antes de la declaración correspondiente o a los contratos concluidos con anterioridad.

Aun cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene atribuida una competencia por vía directa en materia de nulidad y caducidad de signos distintivos, esta se encuentra compartida con los Tribunales de Justicia cuando se plantea esta pretensión por vía reconvenional en las acciones por violación de marcas, por esto se ha considerado conveniente regular de forma especial los efectos de cosa juzgada y de firmeza de las resoluciones administrativas, previéndose expresamente la inadmisibilidad de toda demanda reconvenional por nulidad o caducidad si la Oficina Española de Patentes y Marcas hubiera dictado ya una resolución firme con el mismo objeto; aplicándose el mismo criterio en el caso inverso. Igualmente se excluye la posibilidad de plantear una solicitud de nulidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante los Tribunales civiles por vía de reconvenión a quien la hubiera planteado con el mismo objeto ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Igualmente ha sido objeto de especial atención la litispendencia y la prejudicialidad así como la existencia de procedimientos administrativos previos de nulidad o caducidad, dadas las interferencias que pueden producirse entre los órganos administrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas ante órganos diferentes en los que exista una conexión que condicione la resolución a adoptar.

VIII

No se introducen modificaciones esenciales en el concepto de marcas colectivas y de garantía. Por lo que respecta a las primeras se suprime la referencia que contenía el anterior precepto a los signos susceptibles de representación gráfica incluyendo una remisión al concepto general de marca adoptado en esta normativa, que exige solamente la susceptibilidad de representación.

Al regular las causas de nulidad o caducidad de las marcas colectivas se delimita con claridad la competencia para su declaración de la Oficina Española de Patentes y Marcas o de los Tribunales de Justicia por vía de reconvencción, según proceda.

En la regulación concreta de las causas de caducidad se suprime, con respecto de la normativa anterior, la negativa arbitraria por parte del titular de la marca del ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o el incumplimiento de cualquier disposición esencial del Reglamento de uso, por no corresponderse con la regulación contenida en la Directiva.

IX

En la definición de las marcas de garantía o certificación se ha considerado de especial relevancia el mantenimiento del “origen geográfico” como característica de los productos o servicios que, entre otras, sea susceptible de certificación con este tipo de marcas, extremo que ha sido omitido en la Directiva, aunque la definición deja abierta la vía de la inclusión de “otras características” de los productos o servicios.

En la regulación de las causas de nulidad y de caducidad de las marcas de garantía se introduce la misma reserva de competencia para su declaración que la anteriormente indicada en marcas colectivas. Asimismo, las causas de caducidad se modifican eliminando de las mismas la negativa arbitraria por el titular de la marca del uso de la misma a persona capacitada para ello o cualquier incumplimiento del Reglamento de uso, en consonancia con la solución adoptada en las marcas colectivas.

X

En las disposiciones comunes relativas a ambos tipos de marcas, colectivas y de garantía, se modifica la regulación contenida en la normativa anterior referente al ejercicio de acciones por violación de marca. En la marca colectiva y por lo que respecta a la legitimación activa de las personas facultadas para usar la marca se produce una remisión a la legitimación de los licenciatarios en las marcas individuales, asimilando aquéllas a estos. Por el contrario en las marcas de garantía únicamente su titular o persona autorizada por el mismo podrá incoar una acción por violación de marca.

Desaparece la prohibición temporal de registrar marcas colectivas o de garantía canceladas, contenida en la normativa anterior y en lo que atañe a la cesión de dichas marcas se permite la misma a personas que cumplan con los requisitos previstos para ser titulares de las mismas.

XI

La modificación del Reglamento (CE) nº 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (hoy Reglamento (UE) 2017/1001) impone que toda solicitud de marca de la Unión se presente únicamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, esto impone a su vez la modificación del precepto de la anterior normativa nacional que preveía, de acuerdo con el anterior texto de la Directiva, la posibilidad de presentar

estas marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas así como la supresión de la tasa prevista al efecto, que comprendía la recepción de estas solicitudes y la transmisión a la entonces denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior, actualmente Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

XII

La atribución de la competencia en materia de nulidad y caducidad de marcas por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas y el hecho de estar compartida esta competencia con los Tribunales de Justicia cuando se plantee por vía reconvenional en acciones por violación de marcas ha hecho necesaria una modificación de las normas reguladoras de la competencia de los Tribunales de Justicia contenidas en la disposición adicional primera de la Ley de Marcas. En este sentido la citada disposición, que fue objeto de modificación por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ha sido objeto de una nueva modificación en la presente Ley, declarándose aplicables a las diferentes modalidades de signos distintivos las normas contenidas en el título XII de la Ley de Patentes en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, declarándose además expresamente en dicha norma que la competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas por vía directa y por vía de reconvenión a la jurisdicción civil. No sufre modificación la regulación de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil con funciones de Jugados de Marca Comunitaria, tal como se regula en la Ley 24/2015 antes citada.

XIII

Las tasas solo se han visto afectadas en dos supuestos. Conforme antes se expresó, la modificación del Reglamento (CE) nº 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy Reglamento (UE) 2017/1001) impone que toda solicitud de marca de la Unión deberá presentarse necesariamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, excluyéndose la posibilidad de que estas marcas se puedan presentar a través de una oficina nacional; esto ha determinado la supresión de la letra d) de la tarifa 1.1. del Anexo de Tasas de la Ley de Marcas. Asimismo el establecimiento de un procedimiento administrativo de declaración de nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas ha hecho necesaria la creación de una tasa específica por este servicio, creándose un epígrafe 1.12 en la tarifa primera.

XIV

La normativa que regula el derecho transitorio contiene dos disposiciones generales que afectan a todos los procedimientos y una específica para las solicitudes de nulidad y caducidad de signos distintivos. En lo que se refiere al primer aspecto, los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley seguirán rigiéndose por la normativa anterior. Por otro, lado se dispone que las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de las legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley.

El hecho de haberse demorado la entrada en vigor de la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas para el conocimiento de las solicitudes de nulidad y caducidad de signos distintivos hasta el día 14 de enero de 2023 ha hecho precisa la regulación de una normativa transitoria que regule específicamente esta cuestión, de forma que hasta que la Oficina Española de Patentes y Marcas adquiera la competencia para declarar la nulidad o la caducidad de los signos distintivos, será competente la jurisdicción civil, pero serán aplicables las normas sustantivas que regulan la materia contenidas en el nuevo Título VI de esta Ley.

Artículo único. *Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.*

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 3. *Legitimación.*

1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.»

Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 4. *Concepto de Marca.*

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- b) ser representados en el Registro de Marcas 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.»

Tres. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5. *Prohibiciones absolutas.*

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
 - a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.

- b) Los que carezcan de carácter distintivo.
- c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.
- d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
- e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.
- f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.
- h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
- i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.
- j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.
- k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
- l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

n) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.»

Cuatro. Se modifican las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 6, que quedan redactadas de la siguiente forma:

«a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas de la Unión Europea (en adelante marcas de la Unión).

b) Las marcas de la Unión registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.»

Cinco. Se modifica el artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 8. *Marcas y nombres comerciales renombrados*

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.»

Seis. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 9, con la siguiente redacción:

«3. Además, se denegará el registro de la marca en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establezcan la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, concurren las siguientes condiciones:

a) Se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de

solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.

- b) Dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.»

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante del titular de una marca no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.»

Ocho. Se modifican las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 12, que quedan redactadas de la siguiente forma:

«b) La información que permita identificar al solicitante.

- c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).»

Nueve. Se modifican los apartados 1 y 3 y se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 19, con la siguiente redacción:

«1. Una vez publicada la solicitud de marca, podrán oponerse al registro de la misma invocando las prohibiciones de registro previstas en el Título II:

- a) En los casos previstos en el artículo 5.1, cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada.
 - b) En los casos previstos en los artículos 6.1, 7.1 y 8, los titulares de las marcas o nombres comerciales anteriores contemplados en los artículos 6.2 y 7.2, así como los licenciatarios facultados por los titulares de dichas marcas o nombres comerciales.
 - c) En los casos previstos en el artículo 9, apartado 1, los titulares de los derechos anteriores contemplados en dicho apartado o las personas facultadas para ejercer esos derechos.
 - d) En los casos previstos en el artículo 9, apartado 3, las personas autorizadas a ejercer en virtud de la legislación aplicable los derechos que se derivan de la correspondiente denominación de origen o indicación geográfica protegida.
 - e) En el caso previsto en el artículo 10, apartado 1, los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado.
3. Podrá formularse oposición sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular, así como sobre la base de la totalidad o de una parte de

los productos o servicios para los cuales se haya protegido o solicitado el derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los cuales se solicite la marca objeto de oposición.

4. Los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones de consumidores y usuarios, constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, así como los Consejos Reguladores u órganos rectores de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos y asociaciones no adquirirán la cualidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22.

Diez. En el artículo 21 se introducen las siguientes modificaciones:

- a) el título del artículo 21 pasa a denominarse “*Suspensión de la solicitud y examen de la oposición.*”

- b) se introducen cuatro nuevos apartados 3, 4, 5 y 6, con la siguiente redacción:

«3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimarán la oposición.

4. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al oponente para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso. La Oficina así mismo, dará traslado al solicitante de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.
5. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.
6. Los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) nº 2017/1001.»

Once. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 22, que quedan redactados de la siguiente forma:

«1. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, o en su caso los plazos previstos en el artículo 21.4, hayan contestado o no los interesados, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca, especificando sucintamente los motivos en que se funda dicha resolución.

4. Concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y a expedir el título de registro de la marca. Este título podrá expedirse por medios electrónicos.»

Doce. Se modifica el apartado 3 del artículo 23, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. La limitación y modificación de la solicitud, cuando se efectúe de modo espontáneo por el solicitante y no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio, dará lugar al pago de la tasa correspondiente.»

Trece. Se modifican las letras a) y b) del artículo 26, que quedan redactadas de la siguiente forma:

«a) Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior, hasta el momento en que se produzca el registro definitivo de dicha solicitud o recaiga una resolución firme sobre la misma.

b) A instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una solicitud o una demanda reconvenional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga una resolución o sentencia firme, todo ello sin perjuicio de que la suspensión pueda ser decretada judicialmente.»

Catorce. Se modifica el apartado 3 del artículo 27, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. Frente a la concesión de una marca la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y 52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer en los procedimientos previstos en dichos artículos.»

Quince. Se modifica el apartado 4 del artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:

«4. Quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán, a efectos de notificaciones, designar una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo o, en lugar de ellas, podrán indicar que las notificaciones les sean dirigidas por cualquier otro medio

técnico de comunicación de que disponga la Oficina. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.»

Dieciséis. Se introduce un nuevo apartado 8 en el artículo 32, con la siguiente redacción:

«8. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer que, en los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que han de cumplirse en esta modalidad de renovación.»

Diecisiete. Se modifica el artículo 34, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 34. *Derechos conferidos por la marca.*

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.
2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:
 - a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
 - b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
 - c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse en particular:
 - a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje.
 - b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
 - c) Importar o exportar los productos con el signo.

- d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.
 - e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
 - f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
 - g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.
4. Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de la marca en virtud de los apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico económico:
- a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca.
 - b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.
5. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.
- Este derecho conferido al titular de la marca registrada se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) nº 608/2013, el declarante o el titular de los productos acredita que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final.
6. 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, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

7. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.»

Dieciocho. Se modifica el artículo 35, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 35. *Reproducción de la marca en diccionarios.*

Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar, en formato impreso o electrónico, diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor de la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.»

Diecinueve. Se modifica el artículo 37, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 37. *Limitaciones del derecho de marca.*

1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:
 - a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.
 - b) De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.
 - c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.
2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Veinte. Se modifica el artículo 39, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 39. *Uso de la marca.*

1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo

ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2. La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.
3. Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
 - a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.
 - b) poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.
4. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.
5. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.»

Veintiuno. Se modifica el apartado 2 del artículo 41, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. El titular de una marca podrá prohibir la utilización de un signo sólo en la medida en que los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaración de caducidad con arreglo al artículo 54, apartado 1, letra a) en el momento de entablar la acción por violación. Si el demandado lo solicita, el titular de la marca acreditará que, durante el periodo de cinco años anterior a la fecha de presentación de la acción, la marca se usó efectivamente conforme a lo previsto en el artículo 39 para los productos o servicios para los cuales está registrada y en que se fundamenta la acción, o que existen causas justificativas para su falta de uso, siempre que el registro definitivo de la marca se hubiera producido al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la acción.»

Veintidós. Se introduce un nuevo artículo 41 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 41 bis. *Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca.*

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5.

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 y 2, o al artículo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 2017/1001.
3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en una acción por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.»

Veintitrés. Se modifica el artículo 42, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 42. *Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.*

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.»

Veinticuatro. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 43, que quedan redactados de la siguiente forma:

«2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

- a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
- b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en

que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.»

Veinticinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 47, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.»

Veintiséis. Se introduce dos nuevos apartados 7 y 8 en el artículo 48, con la siguiente redacción:

«7. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación. A estos efectos, será de aplicación al licenciatario exclusivo de marca lo dispuesto en el artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

8. En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.»

Veintisiete. Se introduce un nuevo Título VI, con la siguiente redacción:

«TÍTULO VI

Nulidad y caducidad de la marca

CAPÍTULO I

Nulidad

Artículo 51. *Causas de nulidad absoluta.*

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:
 - a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.
 - b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

3. No podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvenicional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.
4. Si la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

Artículo 52. *Causas de nulidad relativa.*

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenicional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.
2. El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.
3. No podrá declararse nula una marca cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvenición, el titular de uno de los derechos contemplados en los artículos citados en el apartado 1 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.
4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los artículos citados en el apartado 1 que hubiera solicitado previamente la nulidad de una marca o presentado demanda de reconvenición en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvenición fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.
5. Será de aplicación lo previsto en el apartado 4 del artículo 51.

Artículo 53. *Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior.*

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará si no hubiese prosperado en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca registrada posterior por alguno de los siguientes motivos:

- a) Que la marca anterior, susceptible de ser declarada nula en virtud del artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), aún no hubiera adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 51, apartado 3.
- b) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 6, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, letra b).
- c) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 8, apartado 1, y la marca anterior aún no hubiera adquirido renombre a tenor de dicho artículo 8, apartado 1.

CAPÍTULO II

Caducidad

Artículo 54. *Caducidad.*

1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca:
 - a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.
 - b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
 - c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho 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 o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
2. Si la causa **de** caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.
3. Así mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca:
 - a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.
 - b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

Artículo 55. *Caducidad por falta de renovación.*

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada.
2. Tampoco caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario, si el propietario de la marca no lo hubiere realizado, podrá solicitar la renovación en nombre de este último en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de demora previsto en el artículo 32.3 de esta Ley. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad de la marca, lo que se comunicará en forma telemática al Registro de Bienes Muebles en la misma forma establecida en el artículo 46.2 de esta Ley.

Artículo 56. *Renuncia de la marca.*

1. El titular podrá renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada.
2. La renuncia deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 11, por escrito y sólo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas. Si la solicitud se presentase ante un órgano distinto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá a aquella, junto con la documentación que la acompañe, en el plazo de cinco días siguientes a su recepción.
3. No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.

Artículo 57. *Caducidad por falta de uso de la marca.*

En la solicitud o demanda reconvenional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvenional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvenional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvenional de caducidad podría ser presentada.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Artículo 58. *Solicitud de nulidad o caducidad.*

1. Podrán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca:
 - a) En los casos previstos en los artículo 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.
 - b) En los casos previstos en el artículo 52, las personas contempladas en las letras b) a e) del artículo 19, apartado 1.
2. La solicitud deberá formularse mediante escrito motivado y debidamente documentado, y sólo se tendrá por presentada una vez que se haya pagado la tasa correspondiente.
3. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.
4. Podrá presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

Artículo 59. *Examen de la solicitud de nulidad y caducidad.*

1. Recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones y pruebas. En el curso del examen de la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.
2. A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.
3. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 39, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.
4. En el supuesto contemplado en el apartado 2, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al titular de la marca anterior para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3. La Oficina así mismo dará traslado al titular de la marca impugnada de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.
5. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 2 y 3, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimarán.
6. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el artículo 39, solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.
7. Los apartados 2 a 6 del presente artículo serán de aplicación también cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se

determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) nº 2017/1001.

Artículo 60. *Efectos de la caducidad y de la nulidad.*

1. La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconversión, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.
2. La marca registrada se considerará que no ha tenido, desde el principio, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la nulidad de la marca.
3. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad o caducidad no afectará:
 - a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad o caducidad.
 - b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad o caducidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.
4. Cuando se declare la caducidad o nulidad de una marca, el acreedor hipotecario podrá dar por vencida la obligación garantizada.

Artículo 61. *Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas.*

1. Los tribunales inadmitirán toda demanda de reconversión por nulidad o caducidad si la Oficina Española de Patentes y marcas ya se hubiere pronunciado con anterioridad, mediante resolución ya firme, sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma causa, entre las mismas partes.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas no admitirá una solicitud de nulidad o caducidad cuando un tribunal o la propia Oficina hubieran resuelto entre las mismas partes una demanda reconvenional o una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada.
3. No podrá solicitar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera

sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.

Artículo 61 bis. *Suspensión de los procedimientos de caducidad y nulidad.*

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal ante el que se hubiere formulado una demanda reconvenional por nulidad o caducidad de marca, suspenderá su fallo de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca ya se hallara impugnada ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina Española de Patentes y Marcas suspenderá de oficio la resolución de una solicitud de nulidad o caducidad de marca, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvencción ante un tribunal.
3. Interpuesta una demanda por violación de marca ante un tribunal, el demandado no podrá formular como defensa una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que habrá de interponer la correspondiente demanda de reconvencción ante dicho tribunal.
4. Cuando un tribunal tenga que resolver sobre una violación de marca y dicha marca estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del proceso, hasta que el otro tribunal o la Oficina dicten resolución firme sobre la nulidad o caducidad formuladas.

Artículo 61 ter. *Anotaciones registrales y comunicación de sentencias.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas anotará en el Registro de Marcas la interposición de toda solicitud o demanda de nulidad o caducidad de marca. A estos efectos, el tribunal ante el que se haya presentado una demanda de reconvencción por nulidad o caducidad de una marca comunicará de oficio a dicha Oficina este hecho para su correspondiente anotación preventiva.
2. Una vez firme la resolución o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». En el caso de que la marca cancelada tuviera inscrita una hipoteca mobiliaria vigente, la cancelación se notificará telemáticamente al Registro de Bienes Muebles.

3. El tribunal que hubiere dictado una sentencia sobre una demanda de reconversión por nulidad o caducidad, que hubiere adquirido firmeza, comunicará de oficio dicha sentencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda conforme a lo previsto en el apartado anterior.

Veintiocho. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 62 y se suprime el apartado 4, quedando redactados de la siguiente forma:

«1. Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

2. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público.»

Veintinueve. Se modifica el artículo 66, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 66. *Causas de nulidad.*

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una marca colectiva, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación, cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 64, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.»

Treinta. Se modifica el artículo 67, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 67. *Causas de caducidad.*

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 54, se declararán caducados los derechos del titular de una marca colectiva, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación, cuando:

- a) El titular no hubiera adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no fuera compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro.
- b) Como consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, esta pueda inducir al público a error conforme a lo previsto en el artículo 64, apartado 2.
- c) La modificación del reglamento de uso de la marca se hubiera inscrito en el registro contraviniendo lo dispuesto en el artículo 65, apartado 1, salvo si el titular de la marca,

mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados en dicho artículo.

Treinta y uno. Se modifica los apartados 1 y 2 del artículo 68, que quedan redactados de la siguiente forma:

- «1. Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación.
2. Toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía, a condición de que dichas personas no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica.»

Treinta y dos. Se modifica el artículo 72, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 72. *Causas de nulidad.*

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una marca de garantía, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación, cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.»

Treinta y tres. Se modifica el artículo 73, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 73. *Causas de caducidad.*

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 54, se declararán caducados los derechos del titular de una marca de garantía, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación, cuando:

- a) El titular haya dejado de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 68, apartado 2.
- b) El titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro.
- c) A consecuencia del uso permitido por el titular de la marca, esta pueda inducir al público a error conforme a lo previsto en artículo 70, apartado 2.

- d) La modificación del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 71, apartado 1, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 76, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 76. *Ejercicio de la acción por violación de marca.*

1. Las disposiciones del artículo 48, apartados 7 y 8, relativas a los derechos de los licenciarios, se aplicarán asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca colectiva.
2. En el caso de las marcas de garantía, únicamente su titular o persona específicamente autorizada por el mismo podrá ejercer una acción por violación de marca.
3. El titular de una marca colectiva o de garantía podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.»

Treinta y cinco. Se modifica el artículo 77, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 77. *Cesión de las marcas colectivas o de garantía.*

Las marcas colectivas o de garantías solo podrán cederse, respectivamente, a una persona que cumpla los requisitos del artículo 62, apartado 2 o del artículo 68, apartado 2.»

Treinta y seis. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 83, que queda redactada como sigue:

«d) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4.»

Treinta y siete. En el Título IX se introducen las siguientes modificaciones:

- a. El encabezamiento de dicho Título pasa a ser “Marcas de la Unión Europea”.
- b. Los términos “marca comunitaria” son sustituidos por “marca de la Unión”.
- c. Se modifica el artículo 84, que queda redactado como sigue:

« Artículo 84. *Presentación de una solicitud de marca de la Unión.*

La presentación de una solicitud de marca de la Unión se efectuará en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento (UE) nº 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.»

- d) La letra c) del apartado 2 del artículo 86 queda redactada como sigue:

«c) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4.»

e) En el apartado 3 del artículo 86, la referencia a los artículos “108.2 y 110.1 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria” queda sustituida por la referencia a los artículos “139.2 y 141.1 del Reglamento (UE) nº 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea”.

Treinta y ocho. Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 2 en la disposición adicional primera, renumerándose el actual apartado 2 como apartado 3, con la siguiente redacción:

«1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. La competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en la presente Ley corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas y por vía de reconvencción a la jurisdicción civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 51, 52 y 54.

Treinta y nueve. En la disposición adicional decimocuarta, en el título y texto de dicha disposición, se sustituyen los términos “notorios o renombrados” por el término “renombrados”.

Cuarenta. En el Anexo de tasas previsto por la disposición adicional segunda se introducen las siguientes modificaciones:

a. queda suprimida la letra d) de la tarifa 1.1.

b. en la Tarifa primera se añade un nuevo epígrafe 1.12, con la siguiente redacción:

«Nulidad o caducidad: por la presentación de una solicitud de nulidad o caducidad: 200 euros.»

Disposición adicional única. *Referencias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

Las referencias contenidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberán entenderse realizadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición transitoria única. *Régimen transitorio*

1. Los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior.

2. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se registrarán por la presente Ley.
3. Hasta que Oficina Española de Patentes y Marcas, conforme a lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera, en la versión introducida por la presente Ley, y disposición final cuarta, adquiera la competencia para declarar la nulidad o caducidad de los signos distintivos regulados en esta Ley, será competente la jurisdicción civil de acuerdo con lo previsto en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y de conformidad con las disposiciones sustantivas previstas en el título VI de la presente Ley.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa*

Quedan derogadas, dejando a salvo lo dispuesto en la disposición transitoria única, todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final primera. *Título competencial.*

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de legislación sobre Propiedad Industrial. Se exceptúa de lo anterior el apartado veintisiete del artículo único, exclusivamente respecto de las referencias al procedimiento judicial contenidas en los artículos 61, 61 bis y 61 ter de la Ley de Marcas, que se amparan en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.

Disposición final segunda. *Incorporación de derecho de la Unión Europea.*

1. Mediante esta Ley se incorpora al Derecho español 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.
2. A estos efectos, las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a las Directivas derogadas, Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 y a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se entenderán hechas a la Directiva citada en el apartado anterior.

Disposición final tercera. *Desarrollo de la Ley.*

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición final cuarta. *No aumento del gasto público.*

La puesta en marcha de las medidas incorporadas mediante esta Ley no supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones de Capítulo I del Presupuesto de Gastos ni incremento de los gastos globales de personal de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Disposición final quinta. *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el día 14 de enero de 2019, excepto el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la versión introducida por la presente Ley, que lo hará el día 14 de enero de 2023.