



Manual Informativo para los Solicitantes de Nombres Comerciales

DICIEMBRE 2021



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

SERVICIO DE INFORMACIÓN

PASEO DE LA CASTELLANA, 75

902 157 530 91 0780780 Correo electrónico: informacion@oepm.es

www.oepm.es

NIPO: 073-15-044-0

¿QUÉ HAY QUE SABER SOBRE LA PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE NOMBRES COMERCIALES?

1. La solicitud de registro puede presentarse electrónicamente, cumplimentando en línea el correspondiente formulario electrónico. Este sistema, que permite una presentación más sencilla, ágil e intuitiva, conlleva una reducción de las tasas de solicitud del 15%. Para ampliar información puede consultarse la página web de la OEPM (trámites en línea).
2. Debe abonarse una **tasa de solicitud por cada clase solicitada**. Si el nombre comercial resultara concedido ya no habrá de abonarse ninguna otra tasa, sino hasta que se solicite la renovación del registro.
3. **Consulte las clases** a que correspondan las actividades que desee proteger en el anexo A. Si duda, consulte personal o telefónicamente con Información General (tfno: 902 157 530; 910 780 780).
4. El **pago de la tasa** de solicitud debe efectuarse mediante ingreso en la Oficina de la Caixa situada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, Paseo de la Castellana, 75 (Madrid), o en cualquier sucursal española de dicha entidad bancaria, con los impresos de autoliquidación habilitados a tal efecto.

Si dispone de un DNI electrónico o certificado digital de clase 2, puede realizar el pago a través de nuestra página Web: "Trámites en línea: Pago telemático", donde puede rellenar directamente sus datos personales, los del expediente que desea abonar y efectuar el pago desde cualquier entidad financiera admitida por la AEAT.

También podrá efectuar el pago mediante tarjeta de crédito/débito.

5. Para representar el nombre comercial, atendiendo al tipo de signo que quiera registrar deberá presentar:
 - Si se trata de un signo figurativo, tridimensional, de posición, patrón, color, holograma (y lo quiere representar mediante imágenes), sonoro (y lo quiere representar con un pentagrama) o de movimiento (y lo

quiere representar mediante imágenes), deberá hacerlo acompañando a la solicitud de un archivo en formato gif, bmp, png, tif, tiff, jpg, jpeg compresión estándar .

- Si su signo es sonoro, de movimiento, holograma y multimedia, deberá incluir en su solicitud un archivo en formato MP3 o MP4, dependiendo si se trata de un nombre comercial sonoro (mp3) o de movimiento, holograma y multimedia (mp4).
 - Si la marca es estrictamente denominativa, sin ningún carácter, color o disposición especial, bastará con indicar dicha denominación.
6. **La tramitación de la solicitud** tiene una duración aproximada de entre 6 y 12 meses. Cualquier incidencia que pudiera producirse, así como la resolución que recaiga, se le comunicará por escrito al medio de comunicación preferente que se hubiera indicado en la solicitud, (por lo que resulta fundamental que se comuniquen cualquier cambio en el domicilio o medio de comunicación indicado). No obstante, si transcurren estos plazos sin recibir notificación, póngase en contacto telefónico con Información General.
 7. Si el nombre comercial hubiera resultado concedido en la propia resolución de concesión figurará una dirección URL, desde la cual usted podrá descargarse el título registro del mismo transcurridas 24 horas desde la notificación de la resolución. Si el registro se denegara podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde la publicación de la denegación en el BOPI (Boletín Oficial de Propiedad Industrial).
 8. No olvide que **al cumplirse los 10 años de la fecha de solicitud debe solicitar la renovación por diez años**, si quiere mantener en vigor el registro.

El registro del nombre comercial se otorga por 10 años contados desde la fecha de solicitud. Si desea mantenerlo en vigor, debe proceder a su renovación. La renovación deberá solicitarse, sin recargo en el importe de la tasa, en los seis meses anteriores al vencimiento del registro, pudiendo realizarse válidamente, aunque con recargo en los seis meses siguientes. El recargo será del 25% si se solicita en los 3 primeros meses y del 50% en los tres siguientes.

MANUAL INFORMATIVO PARA LOS SOLICITANTES DE NOMBRES COMERCIALES

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE de 8-12-2001) y Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas (BOE de 13-7-2002).

INDICE

- 1 ¿QUÉ ES UN NOMBRE COMERCIAL? ¿PARA QUÉ SIRVE?
- 2 DIFERENCIAS CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
- 3 ¿QUÉ PUEDE SER NOMBRE COMERCIAL?
- 4 ¿QUÉ SE DEBE HACER ANTES DE SOLICITAR EL NOMBRE COMERCIAL?
- 5 BÚSQUEDAS DE ANTECEDENTES REGISTRALES
- 6 ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?
- 7 ¿DÓNDE PRESENTAR LAS SOLICITUDES?
- 8 TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD
- 9 ALCANCE Y DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN
- 10 OBLIGACIONES DEL TITULAR
- 11 ANEXOS
 - A) LISTA DE CLASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
 - B) LISTA DE TASAS
 - C) RESOLUCIÓN DE 9 DE ENERO DE 2019 DEL DIRECTOR DE LA OEPM POR LA QUE SE ESPECIFICAN LAS CONDICIONES GENERALES, REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MARCAS A PARTIR DEL 14 DE ENERO DE 2019
 - D) PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES.

1. ¿QUÉ ES UN NOMBRE COMERCIAL? ¿PARA QUÉ SIRVE?

El **nombre comercial** es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

El nombre comercial es, por tanto, un *signo distintivo*. Su función es la de diferenciar e individualizar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o semejantes; tiene una función importante, pues sirve para canalizar la propia clientela.

2. DIFERENCIAS CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Conforme se ha indicado anteriormente el nombre **comercial** es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

La **denominación social** es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

El nombre comercial, no es preciso que coincida con la denominación social y puede elegirse, por tanto, un nombre comercial diferente de la denominación social. En el caso de las personas naturales tampoco es necesario que el nombre comercial coincida con su nombre civil (nombre y apellidos), puede elegirse como nombre comercial una denominación de fantasía.

Una misma persona natural o jurídica puede tener, si lo desea, varios nombres comerciales para identificar actividades empresariales pertenecientes a diferentes sectores del tráfico económico.

Así, un fabricante de pantalones registraría como nombre comercial el que utilice en sus actividades empresariales de fabricante y que sirva para diferenciarlo de

otros empresarios. Su denominación social es la que debe emplear, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a trabajadores en la seguridad social. El signo o nombre con que comercialice esos pantalones será la marca de producto. Todos estos signos pueden ser, a voluntad del empresario, iguales o diferentes, según su conveniencia.

En la anterior legislación existía como signo distintivo registrable el **rótulo de establecimiento**, que era el signo o denominación con que se distinguía el local de negocio. La vigente Ley de Marcas no contempla dicha modalidad de signo distintivo, pues el titular de una marca o nombre comercial está facultado para utilizar estos signos en la fachada de su local de negocio o establecimiento, por lo que es innecesaria la pervivencia de esta modalidad de signo distintivo.

La **marca** es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Junto a la marca propiamente dicha o **marca individual**, la Ley regula la marca colectiva y la marca de garantía. La **marca colectiva** es aquélla que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. El titular de esta marca es dicha asociación.

La **marca de garantía** es aquélla que garantiza o certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica.

Tanto la marca colectiva como la de garantía exigen para ser registradas que se acompañe con la solicitud de registro del correspondiente reglamento de uso.

3. ¿QUÉ PUEDE SER NOMBRE COMERCIAL?

Según el artículo 87.1 de la Ley de Marcas: "se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares".

Podrán constituir nombres comerciales:

- a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- b) Las denominaciones de fantasía.
- c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- d) Los anagramas y logotipos.
- e) Las imágenes, figuras o dibujos
- f) Cualquier combinación de los signos mencionados.

Esta enumeración es enunciativa, no limitativa.

TIPOS DE NOMBRE COMERCIAL:

- DENOMINATIVO: es el que está formado exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color.
- FIGURATIVO: es aquel signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formados por elementos gráficos.
- TRIDIMENSIONAL: son aquellos que consisten en una forma tridimensional.

- **DE POSICIÓN:** son aquellos signos que consisten en la manera específica en que el nombre comercial se coloca o figura en el producto.
- **PATRÓN:** son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
- **COLOR:** son aquellos signos compuestos exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.
- **SONORO:** son aquellos signos constituidos exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.
- **MOVIMIENTO:** son aquellos signos compuestos de un movimiento o un cambio en la posición de sus elementos.
- **MULTIMEDIA:** son los constituidos por la combinación de imagen y sonido.
- **HOLOGRAMA:** son los compuestos por elementos con características holográficas.
- **OTROS:** aquellos que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos.

4. ¿QUÉ SE DEBE HACER ANTES DE SOLICITAR EL NOMBRE COMERCIAL?

A. ELECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

A la hora de seleccionar un nombre comercial el empresario o productor debe adoptar un signo no sólo válido, sino idóneo como medio para promover sus actividades.

Desde el punto de vista comercial el nombre comercial debe ser:

- a) **Eufónico:** deben descartarse las denominaciones difícilmente pronunciables o estéticamente desagradables.
- b) **Fácilmente memorizable:** de esta cualidad depende en gran medida su éxito comercial.

B. PROHIBICIONES LEGALES DE REGISTRO

Como el registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho a utilizarlo en exclusiva en el tráfico económico, el signo debe cumplir una serie de requisitos de validez y registrabilidad, por lo que la Ley de Marcas establece una serie de prohibiciones (art. 88)

1. ABSOLUTAS.

No pueden registrarse como nombre comercial:

- 1.1. *Los signos cuya representación no permita determinar con claridad y precisión el objeto de la protección. Por ejemplo, los signos táctiles, gustativos y olfativos.*
- 1.2. **Los signos compuestos exclusivamente de términos genéricos o específicos** en cuanto constituyan la designación de las actividades a que se destine el nombre comercial y los signos compuestos exclusivamente por menciones o indicaciones que en el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir la denominación necesaria o usual del servicio de que se trate.
- 1.3. **Los signos descriptivos**, compuestos exclusivamente por signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen u otras características de las actividades a que se destine el nombre comercial.
- 1.4. La **forma tridimensional u otra característica** que venga impuesta por la naturaleza de las actividades o que produzca un resultado técnico o que de un valor esencial al producto.
- 1.5. Los que sean contrarios a la **Ley, al orden público o a las buenas costumbres**.
- 1.6. Los que puedan **inducir al público a error**.
- 1.7. Las **denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, los términos tradicionales de los vinos o especialidades tradicionales**

garantizadas que estén protegidos por normativa nacional, europea o internacional que impida su registro.

- 1.8. Los signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominación de una **obtención vegetal anterior registrada**, cuando se solicite para obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
- 1.9. **Los signos** que reproduzcan o imiten **los escudos, banderas y emblemas** municipales, provinciales, de las Comunidades Autónomas, del Estado español y de otros Estados a menos que medie la debida autorización.
- 1.10. **Los signos** que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los relacionados en el apartado anterior y que sean de **interés público**, salvo que exista autorización.

(Para mayor información debe consultarse el artículo 5 de la Ley de Marcas, en el anexo D).

2. RELATIVAS.

El signo adoptado como nombre comercial debe estar disponible. No podrá registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriormente solicitados o registrados, cuando dicho signo se solicite para ámbitos mercantiles idénticos o semejantes a los protegidos por éstos signos anteriores.

Cuando el signo adoptado sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial **renombrados**, el acceso al registro de dicho signo también está prohibido respecto de actividades distintas de los ámbitos mercantiles protegidos por dicho nombre comercial renombrados, si con el uso del nombre comercial posterior, realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre del nombre comercial anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

El signo adoptado tampoco podrá ser registrado, sin la debida autorización, cuando:

- a) Consista en el nombre, seudónimo, apellidos, etc. o en la imagen que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- b) Reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial (invenciones y diseños industriales).
- c) Se preste a confusión con el nombre comercial, denominación o razón social que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante.
- d) Se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en España.

El signo tampoco podrá registrarse:

- a) cuando exista una solicitud anterior de denominación de origen o de indicación geográfica, sometida al Derecho nacional o de la Unión, siempre que sea finalmente registrada y la persona autorizada según tal normativa tenga derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
- b) Cuando quien solicita su registro es el agente comercial o representante en España del titular de dicha marca y no cuenta con el consentimiento de éste.

5. BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES

Una vez elegido el nombre comercial y antes de solicitar su registro conviene obtener información previa con respecto de la existencia de solicitudes o registros anteriores que puedan impedir el acceso al Registro de la solicitud. Para esto existen dos medios importantes: la consulta del localizador gratuito de la OEPM (consultable en la página web de este Organismo www.oepm.es) y la obtención de un informe de búsqueda.

Si desea utilizar el localizador para obtener información previa a la solicitud de un nombre comercial, debe tener en cuenta que en el procedimiento de concesión de registro pueden oponerse a su solicitud los solicitantes o titulares de registros

anteriores idénticos o semejantes para distinguir productos idénticos o similares, por lo que debe considerar lo siguiente:

Si en el resultado de la búsqueda efectuada aparece un signo idéntico anteriormente solicitado o registrado para la misma clase de actividades a las que usted pretende destinar su solicitud, es previsible que, si su titular se opone en el procedimiento, origine la denegación de la solicitud.

Para terminar si existen solicitudes o derechos anteriores que por su semejanza fonética pudieran impedir su acceso al Registro, la aplicación informática del localizador no es la adecuada, ya que no está diseñada para efectuar búsquedas por semejanza fonética. Para esta concreta finalidad la Oficina Española de Patentes y Marcas pone a su disposición el sistema de Búsquedas de anterioridades de Signos Distintivos Denominativos. Este informe versará sobre marcas y nombre comerciales inscritos en la OEPM. Si desease efectuar una búsqueda de estas características puede dirigirse personalmente al Servicio de Información de este Organismo (situado en su sede, Paseo de la Castellana, 75, 28071 Madrid) o llamar al teléfono de Información Administrativa 902 157 530; 910 780 780.

6. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?

Cualquier persona física o jurídica. Puede actuar bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial o representante debidamente autorizados. Las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, hacerse representar mediante Agente de la Propiedad Industrial.

En el supuesto de que el interesado actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede social en territorio del Estado español, deberá designar, a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo

o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la citada Oficina.

7. ¿DÓNDE PRESENTAR LAS SOLICITUDES?

La solicitud electrónica de registro deberá presentarse a través de la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este sistema conlleva una reducción de las tasas de solicitud del 15%

<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>

El solicitante también podrá presentar presencialmente sus solicitudes de registro de nombre comercial en:

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. Los Centros Regionales de información de propiedad industrial de las distintas Comunidades Autónomas.

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/enlaces_de_interes/centros_regionales_informacion_propiedad_industrial/index.html

3. Los solicitantes domiciliados en Ceuta y Melilla y los no domiciliados en España presentarán sus solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
4. Otros lugares donde pueden presentarse las solicitudes.
 - a. Oficinas de Correos. En sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo.
 - b. En los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ha de tenerse en cuenta que, en estos casos, la fecha de presentación de la solicitud de registro será la de recepción de la misma por el órgano competente al que va dirigida, y no la del depósito de la solicitud en alguno de los lugares contemplados en el artículo 16.4 antes citado.

El formulario para presentar una solicitud de nombre comercial puede descargarse a través de internet

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/formularios/las_marcas_y_los_nombres_comerciales/marca_nacional/

En caso de duda sobre el lugar de presentación de las solicitudes de registro, consultar personal o telefónicamente al Servicio de Información General (tel.: 902.157.530).

8. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD

A.- PRESENTACIÓN. - A la solicitud presentada se le otorga día, hora y minuto, de presentación y un número que identificará el expediente y no será nunca modificado. Los datos mínimos para obtener una fecha de presentación son los siguientes:

- Declaración de que se solicita un nombre comercial.
- Identificación y firma del solicitante.
- Una representación del nombre comercial que se va a solicitar siguiendo las indicaciones recogidas en el apartado 5 de la página 2 de este manual.
- Las actividades a las que se aplicará.

B.- EXAMEN DE FORMA. - Recibida la solicitud, el órgano competente examinará: si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación; si se ha presentado en los formularios correspondientes y éstos han sido debidamente cumplimentados; y si el solicitante está legitimado para ser titular de un nombre comercial.

En el caso de que exista algún defecto en la documentación presentada, se comunicarán éstos al solicitante para que los subsane en el plazo de un mes (dos meses para los domiciliados en el extranjero, si el defecto observado se refiere a los datos mínimos para obtener una fecha de presentación).

C.- REMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA OEPM. - Si del examen de forma antes efectuado, el órgano competente no observara ningún defecto en la solicitud o éstos hubieran sido subsanados por el solicitante tras la notificación de los mismos, la solicitud será remitida, con todo lo actuado a la OEPM cuando el órgano competente para efectuar el examen de forma fuera una Comunidad Autónoma.

En el supuesto de que los defectos no hubieran sido subsanados o no se hubiera contestado a la notificación de los mismos, la solicitud se tendrá por desistida. Si los defectos no subsanados sólo afectaran a una parte de la solicitud, se podrá tener por desistida parcialmente la solicitud. En este caso, la solicitud no se remitirá a la OEPM, sino hasta que el acuerdo de desistimiento parcial fuera firme (no recurrido).

D.- EXAMEN DE LICITUD. - Una vez superado el examen de forma, la OEPM controlará si la solicitud presentada es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Este examen de licitud podrá efectuarse conjuntamente con el examen de forma, cuando sea la OEPM el órgano competente por no haber iniciado aún sus competencias registrales la correspondiente Comunidad Autónoma. Si la OEPM observara algún defecto de licitud lo comunicará al solicitante para que en el plazo de un mes alegue lo que considere oportuno. Si no se supera este examen la solicitud será denegada.

E.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN DE ÉSTA A LOS TITULARES DE DERECHOS ANTERIORES. - Si el examen de licitud es superado, la solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para que en un plazo de dos meses, (el B.O.P.I. se publica diariamente), toda persona que se considere perjudicada pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la marca solicitada.

Si Vd. tiene solicitada o registrada en la OEPM una marca o un nombre comercial debe tener en cuenta que este Organismo le comunicará, a efectos meramente informativos, la publicación de toda solicitud de registro de marca o nombre

comercial posterior que pudiera afectar a sus derechos, que hubiera sido detectada como consecuencia de una búsqueda informática realizada de acuerdo con las disponibilidades técnicas y materiales de la OEPM, a los efectos de que, si se considera realmente afectado, pueda formular oposición contra el registro de la nueva solicitud, para lo que dispondrá del plazo de dos meses a contar de la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de que se trate. Esta comunicación se le cursará con una antelación aproximada de 7 días a la publicación de la solicitud de registro en el Boletín, informándole del número registral de la nueva marca o nombre comercial y de la fecha exacta de publicación de la misma. Si Vd. no formula oposición, la OEPM no podrá (por disponerlo así la vigente Ley de Marcas) denegar de oficio la nueva solicitud presentada en base a la preexistencia de su derecho anterior.

Este aviso está concebido por la Ley con la única finalidad de ayudar a los interesados en la localización de nuevas solicitudes presuntamente incompatibles con derechos anteriores solicitados o registrados. La existencia de este aviso no constituye un presupuesto previo que condicione la formulación de oposiciones por los interesados, ni su inexistencia les exime del deber de vigilancia que por sí mismos tengan que desarrollar para la defensa de sus derechos.

F.- EXAMEN DE FONDO. - Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones se examina la solicitud para comprobar si incide en alguna de las prohibiciones absolutas que anteriormente se han señalado (art. 5.1 de la Ley de Marcas) o si consiste en el nombre, apellido, seudónimo, imagen o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante (art. 9.1.b). En el caso de que se hubiera presentado alguna oposición o el nombre comercial solicitado incurriera en alguna de las citadas prohibiciones, se suspende la tramitación, notificando los reparos y oposiciones presentadas al solicitante para que formule las alegaciones y aporte los documentos que considere oportunos en el plazo de un mes contado a partir de la publicación del suspenso en el B.O.P.I. En determinados supuestos, el solicitante podrá pedir también que los oponentes prueben el uso de los signos en base a los que han formulado sus oposiciones (art. 21.3 de la Ley de Marcas). Para más detalle sobre esta opción, puede consultar el *Manual informativo sobre prueba de uso*.

El solicitante puede modificar el nombre comercial en el sentido de limitar las actividades inicialmente solicitadas. También puede suprimir del conjunto el elemento causante del reparo, siempre que tal modificación no altere sustancialmente el signo tal como fue solicitado.

G.- CONCESIÓN- DENEGACIÓN. - Si el nombre comercial solicitado no incurre en prohibición alguna y si contra el mismo no se han presentado oposiciones, la OEPM procede a su concesión. Asimismo, transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya o no contestado el solicitante, se concederá o denegará total o parcialmente el registro, según proceda. Esta resolución, que se comunicará al solicitante, no pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a partir de su publicación en el B.O.P.I., siendo este recurso previo y obligatorio para acudir a la vía contenciosa.

Si el nombre comercial hubiera resultado concedido en la propia resolución de concesión figurará una dirección URL, desde la cual usted podrá descargarse el título registro del mismo transcurridas 24 horas desde la notificación de la resolución.

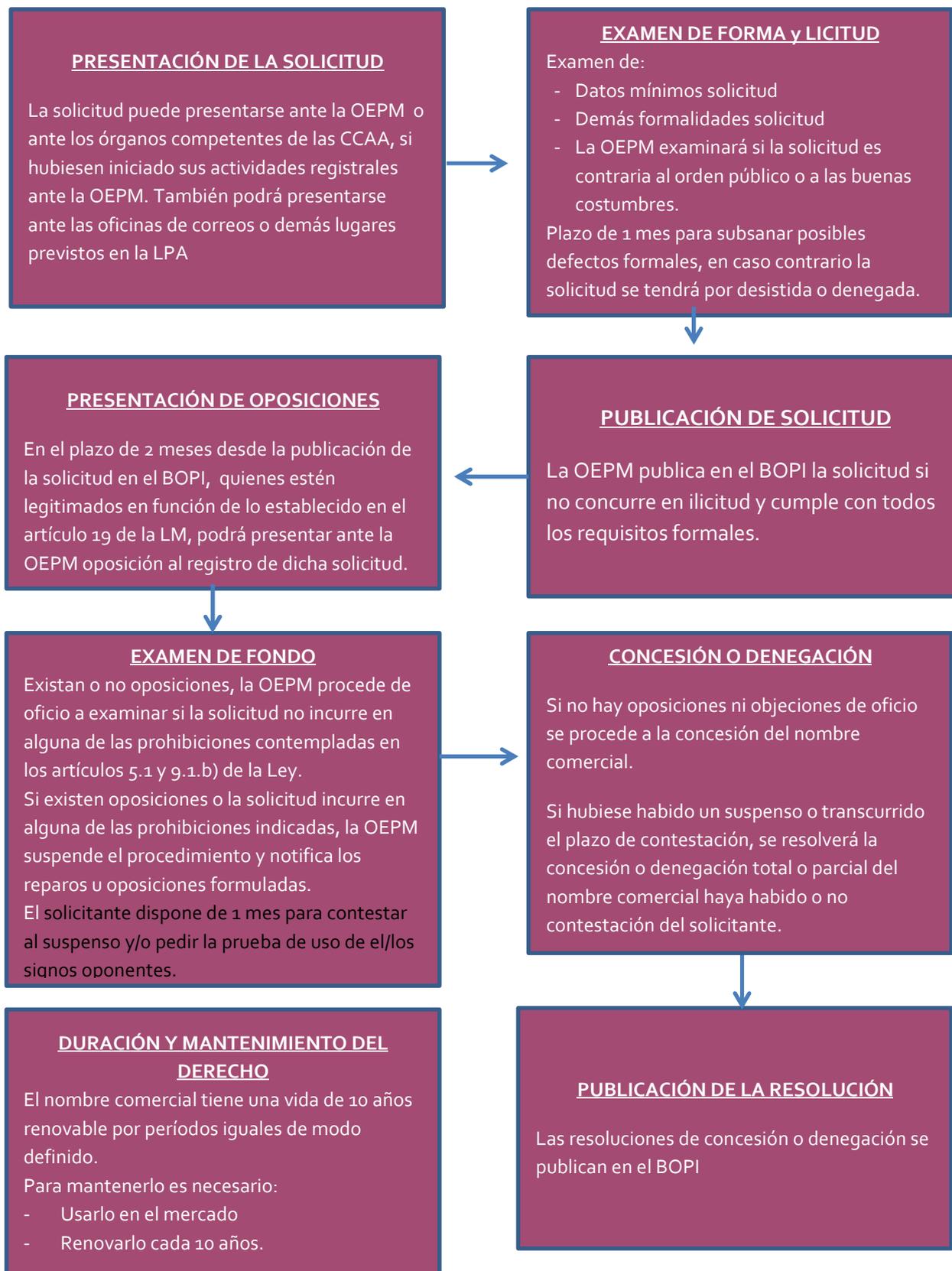
H.- DURACIÓN DE LA TRAMITACIÓN. - De acuerdo con la Ley de Marcas (Disposición adicional quinta) el plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver una solicitud de nombre comercial es de:

- 12 meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones.
- 20 meses si sufriera algún suspenso o tuviera oposiciones.

Estos plazos se computarán desde la fecha de recepción de la solicitud por la OEPM. Si se incumplieran estos plazos, la solicitud de nombre comercial se considerará desestimada por silencio administrativo.

En la práctica, las solicitudes, desde que son recibidas por la OEPM, tardan en resolverse entre 6 y 12 meses, según sufran o no algún suspenso u oposiciones.

I.- CUADRO RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL



9. ALCANCE Y DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

El nombre comercial se concede por diez años **desde la fecha de solicitud** y puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años.

La protección obtenida con el registro del nombre comercial se extiende a todo el territorio nacional.

10. OBLIGACIONES DEL TITULAR

Para mantener en vigor el registro del nombre comercial el titular debe cumplir las siguientes obligaciones:

1. Solicitar la renovación cada diez años, abonando la tasa de renovación.
2. Usar el nombre comercial.

11. ANEXOS

- A. Lista de clases de productos y servicios.
- B. Lista de tasas.
- C. Resolución de 9 de enero de 2019 del Director de la OEPM por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintos tipos de marcas a partir del 14 de enero de 2019
- D. Prohibiciones absolutas y relativas para el registro de las marcas y nombres comerciales.

A. LISTA DE CLASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CLASIFICACION DE NIZA

11ª Edición 2021

<http://tramites2.oepm.es/clinmar/inicio.action>

B. LISTA DE TASAS

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2021_SIGNOS.pdf

C. RESOLUCIÓN DE 9 DE ENERO DE 2019 DEL DIRECTOR DE LA OEPM POR LA QUE SE ESPECIFICAN LAS CONDICIONES GENERALES, REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MARCAS A PARTIR DEL 14 DE ENERO DE 2019

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf

D. PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS PARA EL REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES

TITULO II

Concepto de marca y prohibiciones de registro.

CAPITULO II Prohibiciones absolutas

Artículo 5. *Prohibiciones absolutas.*

No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.
- 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, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
- d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios 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 del propio producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que da 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 la procedencia geográfica 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.

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.

CAPITULO III Prohibiciones relativas.

Artículo 6. Marcas anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

- a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
 - b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

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, reivindicquen 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. Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.

Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.

- 1) No podrán registrarse como marcas los signos:
- a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
 - b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designan a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.
- 2) A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:

- a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
- b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

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 pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser 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.

Artículo 9. Otros derechos anteriores.

- 1) Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
 - a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
 - b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
 - c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.
 - d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si,

por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

- 2) No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente título.
- 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:

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.

Artículo 10. Marcas de Agentes o representantes.

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.
2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.

TITULO X

NOMBRES COMERCIALES

Artículo 88. *Prohibiciones de registro*

No podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:

- a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el art. 87
- b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del art. 5 de la presente Ley.
- c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley.